

E' di «proprietà» intellettuale ?

Barbara Pasa

IUAV RE-START

**La tutela della Proprietà Intellettuale
della ricerca universitaria.
Opportunità e story telling**

2.2.2017

Badoer

Barbara Pasa - Badoer - 2.2.2017

I diversi diritti di PI (I)

Diritto

A che cosa serve?

Come si ottiene?

Brevetti

Nuove invenzioni
**Anything under sun
made by man**

Domanda, esame e
concessione
20 anni

Modelli di
utilità

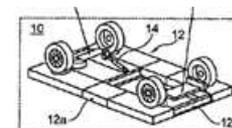
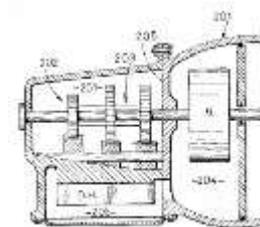
Nuove invenzioni

Domanda e
concessione
10 anni

Diritto
d'autore

Forme creative e
artistiche originali
**who has clothed the idea
in form, whether by
means of a picture, a
play or a book**

Sorge
automaticamente
No registrazione
Vita autore + 70



I diversi diritti di PI (II)

Diritto	A che cosa serve?	Come si ottiene?
Marchi	Identificazione distintiva di prodotti o servizi	Utilizzo e/o registrazione perpetuo
Disegni e modelli registrati	Aspetto esteriore	Registrazione 25 EU//15 USA
Segreti industriali	Informazione avente valore economico e non di pubblico dominio	Congrui sforzi per mantenerne la segretezza No registrazione Perpetuo, purchè mantenute segrete



Alcune fra le Convenzioni PI

Law	Description	Number of Countries	U.S. Membership
Berne Convention 1886	Artistic Works	168	YES (1989)
Universal Copyright Convention	Copyright	100	YES (1955)
WIPO Copyright Treaty	Copyright	93	Yes (2002)
Paris Convention 1883	Patents & Trademarks	176	YES (1887)
Patent Cooperation Treaty 1978	Patents	148	YES (1978)
Patent Law Treaty	Patents	36	YES (2013)
Trademark Law Treaty	Trademarks	53	YES (2000)
WTO Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)	Copyright, Trademarks, Geographical Indications, Industrial Designs, Patents, Layout-designs of Integrated Circuits, Trade Secrets		YES (1996)

Un prodotto, molti diritti di PI

Marchi

- NOKIA
- Prodotto "208"
- Tono di avvio

Diritto d'autore

- Software
- Manuali d'uso
- Suonerie
- Tono di avvio
- Immagini



© Nokia Corporation

Brevetti e modelli di utilità

- Metodi di trattamento dei dati
- Sistema operativo
- Funzionamento dell'interfaccia utente

Disegni e modelli

- Forma del telefono in generale
- Disposizione e forma dei pulsanti
- Posizione e forma dello schermo

Segreti industriali

- Parte del know-how tecnico mantenuto "in sede" e non pubblicato // reverse-engineering

PI = risorsa

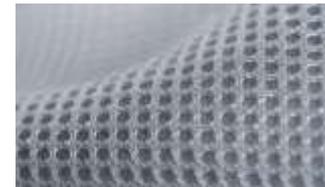
La PI è una risorsa commerciale fondamentale nell'economia della conoscenza

- Es. Sandvik AB: strumenti innovativi ad alta tecnologia e tecnologia dell'acciaio



La PI protegge le piccole imprese innovative

- Es. W. L. Gore & Associates: GORE-TEX®



PI = limite

- **Fattore TEMPO**
- **Fattore DENARO (PMI)**
- **INCERTEZZA DELL'ESITO**

- PROBLEMA dell'«insegnamento inventivo» rispetto alle idee astratte: sarebbe vietato brevettare idee, tuttavia...



<http://webshop.ffij.org/>

Your webshop is **PATENTED!**

STILL

4

CDs **Films** Books

NEW: ORDER BY
CELL PHONES!

2

Get help by answering just a few simple questions!

15



17

[Click here for larger preview](#)

Ladybugs are very useful insects. They dispose of parasites. However, software patent litigators are far too large for them in general.

7

View film in Browser

Automatically adjusted for mobile devices!

10

Liked this search result? You may also like these:

- 1. [Lady and the bird](#)
- 2. [Bugging ladies](#)
- 3. [Lady muggers](#)
- 4. [Software patents and other bugs](#)
- 5. [Bugging me, bugging you](#)

Buy soundtrack (m4p)

8

<Enter rebate if applicable>

19

3

Add to shopping cart

Get key via sms

6

Request loan

11

9

Pay using credit card

18

Yes, I want to receive special offers



12



16

Preview some chapters: click on them in the TV above!

20

Upload MyMotif design and it will be printed in high quality by us!

13

14

All orders are shipped using D-Liverit, the quickest delivery service around!

Il sistema della PI



Esempi di diritti di PI e valore economico



Coca-Cola®



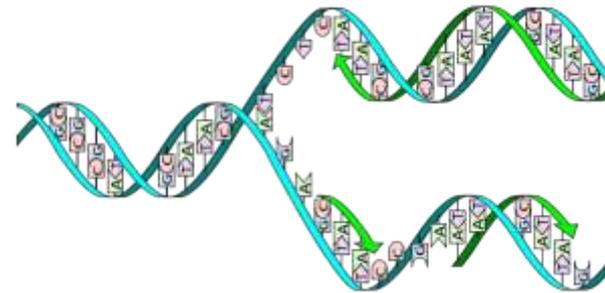
Apple® iPod touch®



Harry Potter



Polaroid®



Processo di replicazione del DNA

BREVETTI

**L'invenzione è una soluzione
nuova e originale a un problema
tecnico, atta ad essere realizzata
e applicata in campo industriale**

(artt. 45 e seguenti
Codice Proprietà Industriale - CPI)

Stessa definizione in:

EPC - European Patent Convention, 1973 (e successive modifiche) Convenzione di Monaco sul brevetto europeo

EPO = European Patent Office Ufficio brevetti europeo (UBE), sede Monaco di Baviera:

<https://www.epo.org/index.html>

<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015.html>

Principio di territorialità

- Brevetto **italiano** UIBM : sfruttam. nazionale
- Brevetto **europeo** (Conv. Monaco EPC, 1973 e modif. 2000) :
fascio di brevetti nazionali indep., fermo restando che la sua validità viene valutata da UBE in base a Convenzione EPC
- Brevetto **europeo con effetto unitario** BEEU (Regolamenti europei del 2012):
un brevetto efficace su tutto territorio UE (eccez. SPAGNA)
- Brevetto **unionista CUP** (Conv. Unione Parigi, 1883)
priorità unionista (tempo 1 anno dal deposito della prima domanda di brevetto, deposito altre domande paesi CUP; retroagiscono alla stessa data dell'originaria domanda di brevetto italiano);
- **PCT** (Patent Coop. Treaty, Washington 1970) +
- Accordi **TRIPs** (Marrakesh 1994) :
fascio di brevetti nazionali ciascuno indep.

NB: A livello sopranazionale: controllo “**novità**” molto più serrato; vaglio delle ragioni di opposizione

Unitary Patent and Unified Patent Court (UPCA)



28 EU Member States:

blue: Participating States (25)

green: Partial participation

 in UP (1)

red: No participation (2)

grey: No EU Member State

Member states (38)

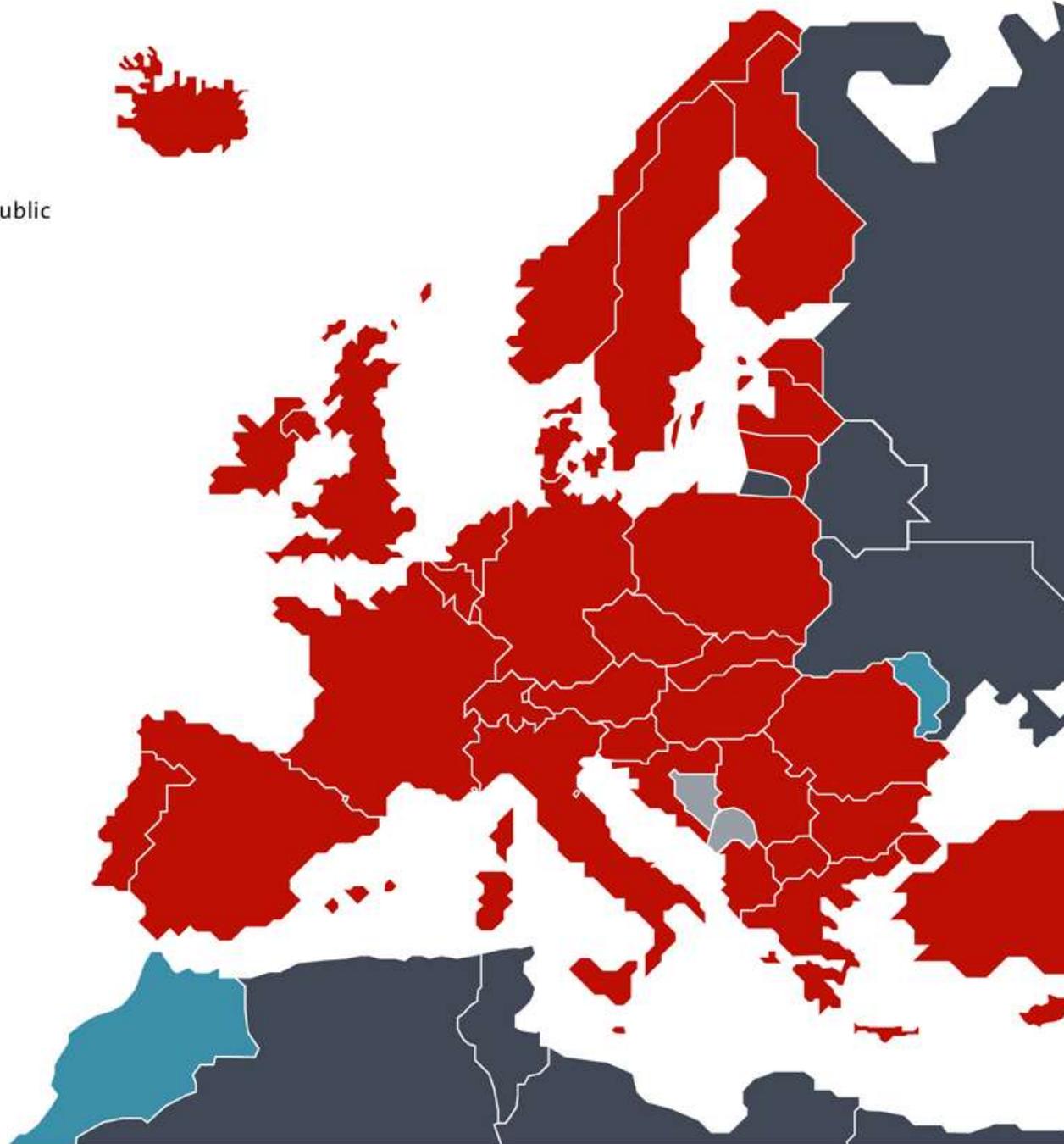
- Albania
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Monaco
- Former Yugoslav Republic of Macedonia
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- San Marino
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom

Extension states (2)

- Bosnia-Herzegovina
- Montenegro

Validation states (2)

- Morocco
- Republic of Moldova



Patent Coop. treaty

148 Countries belonging to PCT



Che cosa si può brevettare?

I brevetti proteggono invenzioni che risolvono problemi tecnici:

- sostanze chimiche, prodotti farmaceutici

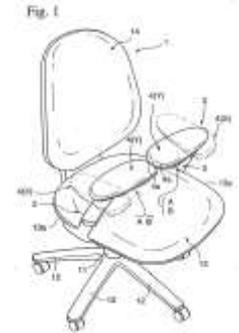


- processi, metodi, utilizzi



- prodotti, dispositivi

- sistemi



Perché possa essere brevettata, di solito un'invenzione **deve** essere:

- ✓ **nuova** a livello mondiale (vale a dire non disponibile al pubblico in nessun Paese del mondo) **PRIOR ART**
- ✓ frutto di **attività inventiva** (vale a dire non una soluzione "ovvia") **NOT OBVIOUS**
- ✓ idonea all'applicazione **industriale** **USEFUL**
- ✓ **Lecita** (NOT be "contrary to morality" EU only)



Nella maggior parte dei Paesi **non sono concessi brevetti** per metodi commerciali (*business methods* MA v. **Amazon.com's one-click ordering system**) o regole di giochi in quanto tali, per metodi di trattamento, di diagnosi e chirurgici applicati al corpo umano o animale, algoritmi, formule matematiche e leggi della natura **$E=mc^2$**

Barbara Pasa - Badoer - 2.2.2017



Limiti

Ricerca di Anteriorità

- le domande di brevetto precedenti e messe a disposizione del pubblico
- qualsiasi forma di documento accessibile al pubblico (anche sulla rete)
- comunicazioni orali, anche a Convegni

«**Predivulgazioni**» ossia quando l'inventore ha già reso accessibile al pubblico la sua invenzione, in qualsiasi modo (anche con una seduta di laurea o con la procedura interna di «deposito bibliotecario» della tesi!)

TUTTO ciò che è stato reso pubblico, ossia accessibile al pubblico, nel territorio dello stato italiano o all'estero prima della data di deposito mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo (internet, etc).

Requisito della **novità «assoluta»**

- Brevetti: ricerca gratuita in Espacenet, che contiene più di 90 milioni di documenti
- <http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html#tab1>

**Brevetto europeo
stessi diritti =
brevetto nazionale**

Quali diritti?

Quali diritti conferisce a chi registra?

CPI art. 66 diritto di brevetto per invenzione industriale:

1. esclusiva attuazione dell'invenzione e
2. di trarne profitto nel territorio dello Stato

Ufficio Italiano brevetti e marchi:

<http://www.uibm.gov.it/>

Requisiti per rilascio

1. Invenzione non divulgata al pubblico prima della data di deposito della domanda
2. escluso quanto sarebbe ovvio per un'ipotetica persona esperta del settore al momento del deposito della domanda
3. a condizione che la applicazione industriale sia concretamente indicata, descritta e specificata in modo chiaro e completo

Di fatto:

- **NON** necessario che siano materialmente nuovi i mezzi o il risultato del procedimento di fabbricazione di prodotti, se modifico utilmente il risultato finale
- **NON** necessario valore tecnico o economico invenzione (no giudizio di valore sul pregio tecnologico: es. posso brevettare anche un regresso rispetto a soluzioni già conseguite)

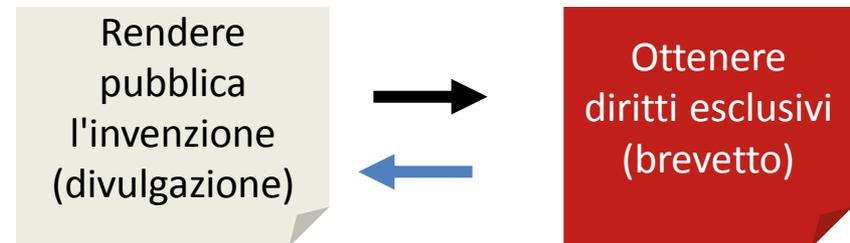
Durata della tutela

- Durata tutela 20 anni dal deposito (NON rinnovabile) art. 60 C.P.I
- Il brevetto decade se: il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente rispetto al fabbisogno del Paese, entro 2 anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria

Che cos'è dunque un brevetto?



- Un titolo che conferisce al titolare:
 - il diritto esclusivo di vietare a terzi la fabbricazione, l'utilizzo o la messa in vendita, la vendita o l'importazione non autorizzata di un prodotto che costituisca violazione del suo brevetto senza che ne abbia dato l'autorizzazione
 - nei Paesi per i quali il brevetto è stato concesso
 - per un periodo limitato di tempo (al massimo 20 anni)
- In cambio di tale protezione, il titolare è tenuto a divulgare l'invenzione al pubblico.



I brevetti vengono concessi in quasi tutti i Paesi del mondo

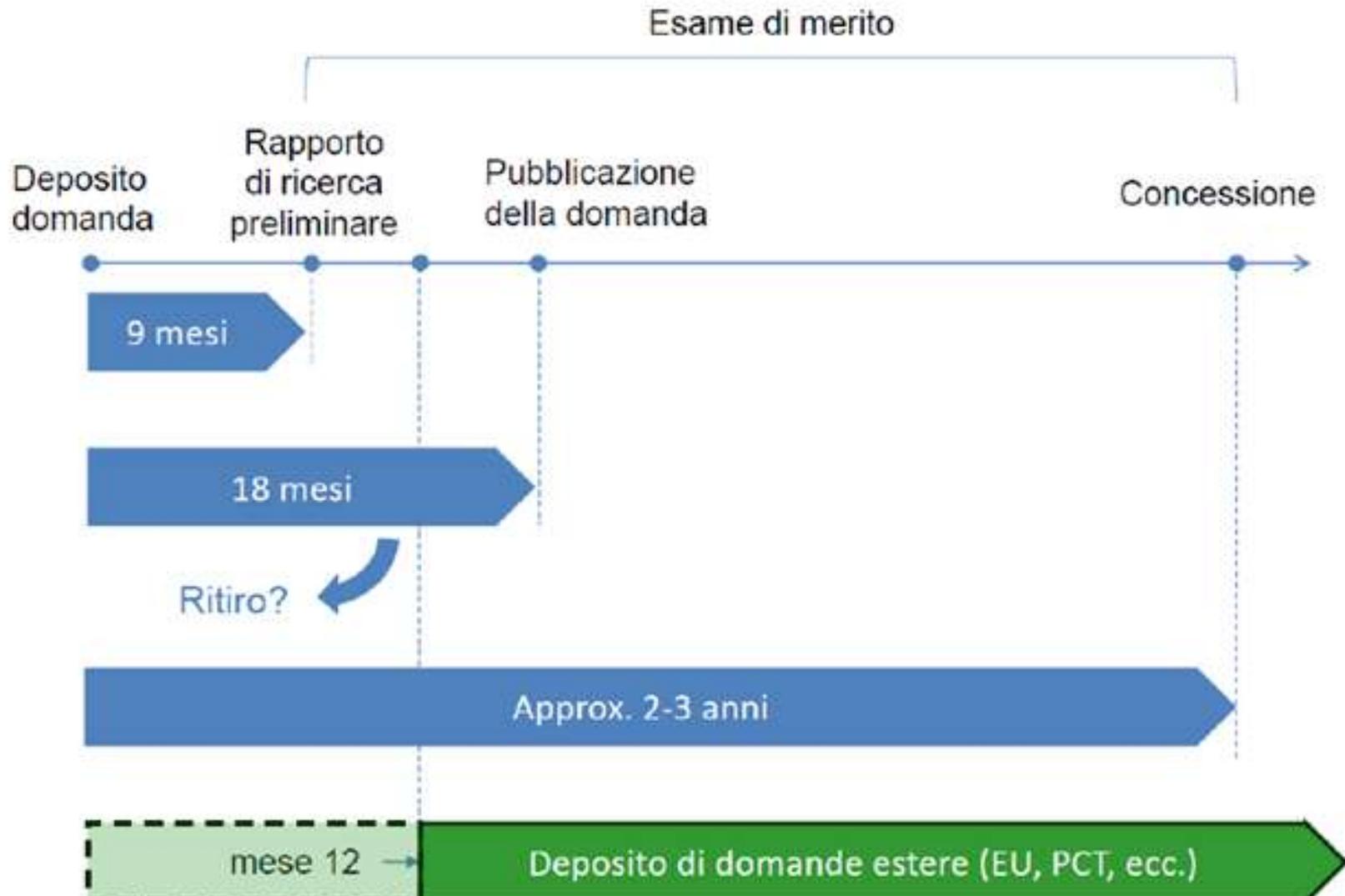


Richiedente



Pubblico

Tempistica



Costi (in \$)

- Ricerca anteriorità su req. Novità, consulenza su brevettabilità \$1000-\$2500
- Preparazione del brevetto : \$5K-\$20K (complessità)
- disegni: \$75 ciascuno
- Contributi fissi/spese per Ufficio Brevetti \$ 1000 circa ogni modifica: \$2K-\$5K (complexity factor)
- Emissione e pubblicazione brevetto : \$1000 circa
- Totale: da \$9,500 a \$30,000

Esempio invenzione brevettata

**GEOX: STRUTTURA DI CALZATURA CON TOMAIA
PERMEABILE E TRASPIRANTE, CHE RIVESTE
ALMENO PARZIALMENTE LA SUOLA
IMPERMEABILE RESA TRASPIRANTE**

<https://servizionline.uibm.gov.it/ricerca>

<http://www.geox.com/it/tecnologia/>

Esempi brevetti settore DESIGN

2. TELECOMUNICAZIONE DATI

★	Inventor: SADLER MARC [IT]	Applicant: SADLER MARC [IT]	CPC: <u>A61H2033/0083</u> <u>A61H2201/102</u> <u>A61H33/0087</u> (+6)	IPC: A61H33/00	Publication info: US2014338115 (A1) 2014-11-20	Priority date: 2011-09-19
---	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------	---	-------------------------------------

3. FORMULATIONS OF PHOSPHOLIPASE ENZYME INHIBITORS

★	Inventor: DONAHUE FRANCES ANNE TESCONI MARC SADLER (+1)	Applicant: WYETH CORP [US]	CPC: <u>A61K31/4045</u> <u>A61K47/14</u> <u>A61K47/44</u> (+1)	IPC: A61K31/404 A61K9/00	Publication info: CL2007003145 (A1) 2008-01-25	Priority date: 2006-10-31
---	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------------------

4. PURIFIED FORM II OF TANAPROGET

★	Inventor: MARC SADLER TESCONI	Applicant: WYETH LLC	CPC: <u>C07B2200/13</u> <u>C07D265/18</u>	IPC: C07D413/04 A61K31/5355	Publication info: JP2014088385 (A) 2014-05-15	Priority date: 2005-04-28
---	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------------------------

5. APPARECCHIO IGIENICO SANITARIO CON FUNZIONI DI WC E BIDET

★	Inventor: SADLER MARC	Applicant: KERASAN SRL	CPC:	IPC:	Publication info: ITRM20130195 (U1) 2015-05-16	Priority date: 2013-11-15
---	---------------------------------	----------------------------------	-------------	-------------	---	-------------------------------------

6. Special couplings of front panels having embedded handles, particularly for kitchen furniture

★	Inventor: SADLER MARC [IT]	Applicant: SADLER MARC [IT] ERNESTOMEDA S P A [IT]	CPC:	IPC:	Publication info: USD671344 (S) 2012-11-27	Priority date: 2010-02-19
---	--------------------------------------	---	-------------	-------------	---	-------------------------------------

7. METODO DI PRODUZIONE DI UN CONTENITORE IN MATERIALE METALLICO

★	Inventor: SADLER MARC	Applicant: METALCO S R L CON UNICO SOCIO	CPC: <u>B21D31/04</u> <u>B21D51/10</u>	IPC:	Publication info: ITTV20110103 (A1) 2013-01-21	Priority date: 2011-07-20
---	---------------------------------	---	---	-------------	---	-------------------------------------

(54) **BED**

(75) **Inventor:** **Marc Sadler, Milan (IT)**

(73) **Assignee:** **Flou S.p.A., Meda (Milan) (IT)**

(**) **Term:** **14 Years**

(21) **Appl. No.:** **29/345,636**

(22) **Filed:** **Oct. 20, 2009**

(30) **Foreign Application Priority Data**

Apr. 22, 2009 (IT) 001128847-0007

(51) **LOC (9) CL.** **06-02**

(52) **U.S. CL.** **D6/393; D6/395**

(58) **Field of Classification Search** D6/382-384,
D6/388, 393-395, 505-508; 5/907, 53.1,
5/279.1, 280, 281, 2.1

See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

D372,385 S * 8/1996 Bellows D6/506

D408,648 S * 4/1999 Walters et al. D6/395
D429,100 S * 8/2000 Cain D6/505
D450,471 S * 11/2001 Dordoni D6/393
D495,521 S * 9/2004 Dordoni D6/393
D507,894 S * 8/2005 Juneau et al. D6/393

* cited by examiner

Primary Examiner—Janice E Seeger

(74) *Attorney, Agent, or Firm*—Lucas & Mercanti, LLP

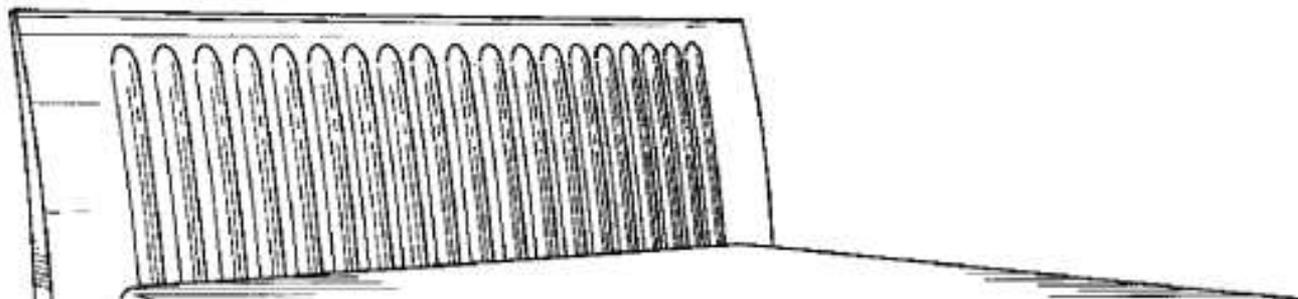
(57) **CLAIM**

The ornamental design for a bed, as shown and described.

DESCRIPTION

FIG. 1 is a perspective view of a bed showing my new design;
FIG. 2 is a right side perspective view thereof;
FIG. 3 is a left side perspective view thereof;
FIG. 4 is a front perspective view thereof;
FIG. 5 is a rear perspective view thereof; and,
FIG. 6 is a top perspective view thereof.

1 Claim, 4 Drawing Sheets



Quando i requisiti per rilascio sono sostanzialmente gli stessi ho sovrapposizione di tutele: raffronto fra invenzioni e cd. piccole invenzioni

INVENZIONI

E

MODELLI DI UTILITÀ (CD. PICCOLE INVENZIONI)

MODELLI DI UTILITÀ

IN COMUNE:

- **Invenzioni e modelli di utilità (cd. piccole invenzioni):** entrambe creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, scopo soddisfare bisogno uomo

// **non** devono rientrare nella nozione di *scoperta-discovery*: teorie scientifiche, metodi matematici: questi devono rimanere di pubblico dominio

DIFFERENZE:

- **Invenzione:** idea di soluzione a un problema tecnico **a-** di procedimento (*come* produco), **b-** di prodotto (*cosa* produco e *perchè*) o di uso (*quando*: prodotto esisteva già benchè ideato per uso diverso)
- **Modello di utilità:** è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione e/o impiego; postula la **preesistenza** dell'oggetto la cui conformazione è ideata in modo innovativo per conseguire risultati di **maggiore utilità** di uso e/o fabbricazione del **prodotto** (non ha mai ad oggetto un procedimento)

Che cos'è dunque un modello d'utilità?

(19)  Deutsches Patent- und Markenamt 
(10) DE 20 2012 006 551 U1 2012.09.27

(12) Gebrauchsmusterschrift

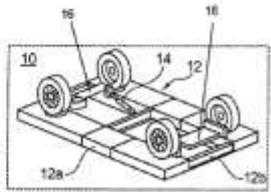
(21) Aktenzeichen: 20 2012 006 551.3 (31) Int. Cl.: G09B 9/042 (2012.01)
(22) Anmeldeitag: 06.07.2012
(47) Eintragungstag: 06.09.2012
(43) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 27.09.2012

(73) Name und Wohnort des Inhabers:
AUDI AG, 85845, Ingolstadt, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

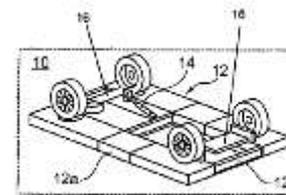
(54) Bezeichnung: Fahrersimulator zur Bewegungsimulation eines Kraftfahrzeugs

(57) Hauptanspruch: Fahrersimulator (10) zur Bewegungsimulation eines Kraftfahrzeugs, umfassend eine Bodenplatte (12) auf der ein Versuchskraftfahrzeug abstellbar ist, sowie mehrere an der Bodenplatte (12) angeordnete und mit dem Versuchskraftfahrzeug in Wirkverbindung stehende Aktoren (14) zur Simulation von Vertikal- und/oder Längs- und/oder Querbewegung und/oder Nick- und/oder Rollbewegung des Versuchskraftfahrzeugs, wobei die Aktoren (14) über mindestens eine am Unterboden des Versuchskraftfahrzeugs befindliche Adapterplatte (16) mit dem Versuchskraftfahrzeug in Wirkverbindung stehen.



- Un modello di utilità conferisce al titolare il diritto esclusivo di vietare a terzi:
 - lo sfruttamento di un'invenzione (per esempio la fabbricazione, l'utilizzo o la messa in vendita)
 - senza autorizzazione nel Paese in cui il modello di utilità è stato registrato per un breve periodo (da 3 a 10 anni).
- Il titolare è tenuto a divulgare l'invenzione al pubblico

Svelare
l'invenzione
(divulgazione)



Ottenere
protezione
(modello d'utilità)

Le tutele offerte per invenzioni e piccole invenzioni sono in parte diverse...

La durata del brevetto per modelli utilità è 10 anni, che decorrono dalla data di deposito della domanda (oltre questo termine non può essere rinnovato)

Raffronto

Modelli di utilità

- Diritto di PI registrato a livello territoriale
- Disponibile in un numero limitato di Paesi
- Nessun deposito a livello centralizzato in Europa
- Protezione per 3-10 anni
- Relazioni di ricerca soltanto in alcuni Paesi
- Registrato e pubblicato dopo pochi mesi
- In linea generale nessun esame del merito (novità, originalità)
- Revisione unicamente nell'ambito di procedimenti per nullità o contraffazione

Brevetti

- Diritto di PI registrato a livello territoriale
- Disponibile nella maggior parte dei Paesi
- Deposito possibile a livello centrale (per esempio UEB per l'Europa)
- Protezione per un massimo di 20 anni
- Standard delle relazioni di ricerca
- Domanda pubblicata dopo 18 mesi
- Esame del merito (novità, attività inventiva)
- Concessione o rifiuto dopo procedura di esame del merito



- Esempio di modello utilità
- *ADIDAS: per i mondiali del 1978 registrò il modello di utilità del pallone TANGO*
- Era costituito da 32 pannelli (12 pentagoni e 20 esagoni) che creavano un disegno di dodici cerchi uguali. Introdusse un design che sarebbe rimasto immutato anche per i palloni ufficiali dei cinque successivi Mondiali di calcio.
- Il primo pallone a presentare il classico disegno a pentagoni neri su fondo bianco realizzato cucendo insieme 32 pannelli di cuoio (12 pentagoni e 20 esagoni) per rendere più precisa la forma sferica rispetto ai palloni realizzati con strisce di cuoio era sempre di ADIDAS, chiamato Telstar (nome del primo satellite artificiale per telecomunicazioni, cui si ispira per il design).

In entrambi i casi ho l'“*esclusiva*”

1. Diritto di esclusiva e libertà concorrenza

- Esclusiva= inibitoria a fabbricare (contro produttore) e commercializzare (contro distributore) prodotto o risultato del procedimento contraffatto
- Ammesso uso personale per fini non commerciali

2. Esaurimento nazionale ed europeo (limiti alla esclusiva)

- A. il titolare del brevetto decide se e quando il prodotto o quello ottenuto col procedimento brevettato vada immesso sul mercato = poi circola liberamente
- B. e circolerà liberamente anche nel territorio di un altro Stato qualora un altro soggetto acquisti tale prodotto in Italia e lo rivenda dentro lo spazio economico europeo (Ass.Eur.LiberoScambio, comprende anche L. N. I.)
- NON ammesso esaurimento internazionale: cioè il titolare può sempre opporsi a importazioni prod. di Stati terzi

- Privativa come mezzo di tutela della proprietà immateriale = protegge la creazione come modo di acquisto “a titolo originario” della proprietà immateriale
- Esclusiva: solo se ottenuto brevetto tramite registrazione: effetto costitutivo della registrazione (dalla data pubblicaz domanda a concessione: godo di una tutela provvisoria)

Estensione della protezione

- Diritti **patrimoniali**
 - si riferiscono allo sfruttamento economico dell'opera
 - sono liberamente trasferibili o concedibili in licenza
- Diritti **morali**
 - si riferiscono agli interessi morali dell'autore
 - sono sempre conservati dall'autore

(Eccezioni e limitazioni)

FOCUS

Art. 64 CPI invenzioni dei dipendenti

- **Di servizio** nell'ademp di un contratto, in cui attività inventiva è oggetto del contratto
controprest stipendio = Ma.//Pdl. NO premio all'inventore
- **Di azienda** nell'ademp di un contratto, in cui attività inventiva NON è oggetto del contratto
controprest stipendio = Ma.//Pdl. SI' premio se brev.
- **Occasionali** attività inventiva non è oggetto del contratto = Ma.//Pa.; dedotti costi che azienda ha event sostenuto per ricerca- prototipo; DIR.
OPZIONE di

FOCUS

Art. 65 CPI invenzioni dei ricercatori u

- 1 rapporto di lavoro intercorre con un università per finalità di ricerca= il ricercatore é titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile
2. caso di più autori, a tutti in parti uguali (comunione Arts. 1101 cc e ss, contitolarità: vs esterno //vs interno)
3. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione
4. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione; 30 % se non provvedono alle determinazioni

Analisi schema prossime slide (da Granieri, 2010)

Tipo di ricerca	Caratteristiche	Background = conoscenze preesistenti	Foreground = quel che ci si attende dalla ricerca
Ricerca libera/istituzionale (tipicamente individuale, anche se possono esservi cooperazioni interuniversitarie)	È svolta in regime di assoluta libertà e autonomia dall'ente. L'ente stesso dovrebbe disporre dei risultati in maniera incondizionata. Il finanziamento dovrebbe avvenire con fondi propri.	Tutto di proprietà dell'ente che svolge ricerca. Eventuali accessi a conoscenze altrui sono acquisiti di volta in volta su base contrattuale	art. 65, comma 5 , Codice della proprietà industriale Titolarità individuale del ricercatore che svolge la ricerca
Ricerca sponsorizzata (tipicamente individuale, anche se possono esservi cooperazioni interuniversitarie)	Si tratta di ricerca finanziata da terzi, che tuttavia non rivendicano diritti sul foreground, salvo opzioni non esclusive in alcuni casi. il finanziamento avviene con quelli che Di Cataldo [1995, 1243] definisce sussidi discrezionali con generici obblighi di rendiconto. Le fonti di finanziamento sono talora anche definite <i>grants</i> .	Tutto di proprietà dell'ente che svolge ricerca. Eventuali accessi a conoscenze altrui sono acquisiti di volta in volta su base contrattuale	art. 65, comma 5 CPI: Generalmente dell'ente, salvo opzioni del finanziatore

Ricerca commissionata

(tipicamente cooperativa)

È ricerca finanziata integralmente da un soggetto esterno, solitamente di natura privata, interessato ai risultati, mediante un *research contract*. Si tratta della forma più evidente di *outsourcing* di R&S.

Il background può essere anche fornito dal committente, limitatamente al compimento delle attività di ricerca.

Il foreground è generalmente rivendicato in esclusiva dal **committente/finanziatore** nel contratto di ricerca. Talora può essere sufficiente una licenza esclusiva gratuita e illimitata sui risultati, ferma restando la titolarità in capo al soggetto che ha svolto la ricerca.

Ricerca cofinanziata

(tipicamente cooperativa)

Ciascuna delle parti cofinanzia, in termini di soldi, uomini, materiali, attrezzature e background (ove disponibile).

Solitamente distribuito tra le parti coinvolte nella ricerca e condiviso secondo accordi a monte dell'attività di ricerca.

Titolarità e utilizzo sono solitamente disciplinati contrattualmente. Nel caso di finanziamento pubblico, l'ente finanziatore può dettare particolari regole su titolarità e modalità di uso dei risultati.

Rientra in questa fattispecie anche la ricerca cofinanziata dal pubblico (Programmi quadro comunitari, Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, FIRB ecc.).

Brevetto: punto di partenza per

1 ulteriore ricerca

2 sviluppo /Scale-up

3 Licenza o cessione (per usarlo)

4 spin-off

dipende dallo stadio di sviluppo del prodotto, dall'interesse dei ricercatori a continuare, dell'interesse a svolgere attività imprenditoriale, dal mercato dei grandi player mondiali, dai finanziamenti esistenti

Per utilizzare economicamente al meglio il proprio brevetto:

- **sua commercializzazione diretta**
e/o altre opzioni:
- **vendere il brevetto a terzi** (cessione, vendita, permuta, donazione, conferimento in società)
- **dare il brevetto in usufrutto** (diritto reale, a tempo determinato, limite: destinazione economica)
- **concedere in licenza il brevetto ad altri ****
- **stabilire una joint venture o altre alleanze strategiche con altre imprese che hanno beni complementari** (licenze incrociate)
- **concedere in pegno un brevetto** (diritto reale di garanzia, si costituisce mediante trascrizione presso l'UIBM)

Licenze

- il proprietario (il licenziante) concede il permesso ad altro soggetto (il licenziatario) di utilizzare l'invenzione (o il modello di utilità o la nuova varietà vegetale) brevettata per scopi concordati reciprocamente **NON TRASF. TITOLARITA'**
- contratto di licenza (specif. termini e ambito dell'accordo) [§es.](#)
- Differenza da vendita = concessione in licenza di un brevetto a terzi consente di ricevere periodicamente delle retribuzioni (di solito royalty su fatturato generato + un down-payment su R&S) a fronte dell'autorizzazione all'utilizzo.
- licenza = strategia finanziaria utile se il soggetto titolare del brevetto non si trova nella condizione di produrla del tutto, o in quantità sufficiente per soddisfare una certa esigenza di mercato o coprire una determinata area geografica.

Tipi di licenza

- licenza **esclusiva**: un solo concessionario ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata, la quale non può essere usata dal proprietario del brevetto
- licenza **unica**: un solo concessionario, unitamente al proprietario del brevetto, ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata
- licenza **non esclusiva**: diversi concessionari, verosimilmente in aree diverse, e il titolare del brevetto hanno il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata.
- In un singolo accordo di concessione può essere prevista l'assegnazione di alcuni diritti su base esclusiva e di altri su base unica o non esclusiva

Ogni cambiamento/cessione della titolarità di un brevetto deve essere registrato presentando all'UIBM un'apposita istanza di trascrizione, al fine di essere opponibile a terzi

Problema dei “Patent Trolls”



1. La non contemporanea manifattura di prodotti e
2. l'indipendenza da gruppi interessati alla produzione

sono ciò che distingue un *troll* da un'impresa che abbia un proprio dipartimento di licensing per lo sfruttamento del proprio portafoglio, ma è esattamente anche ciò che avvicina al *troll* un ufficio per il trasferimento di tecnologie di un'università (Granieri, 2010)

Dal punto di vista operativo, lo strumento utilizzato è sempre quello della licenza