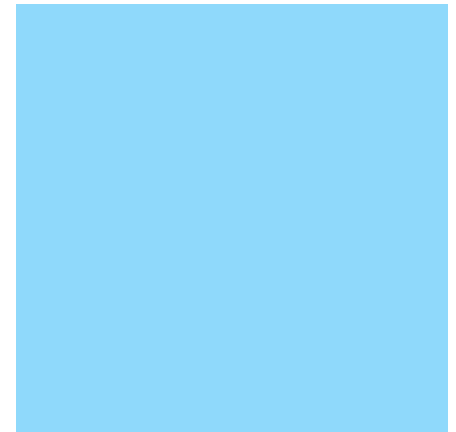




Istituto Nazionale di Fisica Nucleare



La salvaguardia della Proprietà Intellettuale nell'INFN

Ilaria Giammarioli
Roma, 06 febbraio 2019



La proprietà intellettuale

I concetti di bene immateriale e monopolio

- **proprietà intellettuale** Insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico. Possono essere protetti da p. i. invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni. Il concetto stesso di p. i. è a sua volta suddivisibile in almeno due distinte categorie: la **proprietà industriale** e il **copyright** (→).
- <http://www.treccani.it/enciclopedia/proprieta-intellettuale/>



+ La normativa in Italia

Proprietà Industriale D. Lgs 30/2005 & D. Lgs 131/2010

- **Brevetti per Invenzione**
- Modelli d'Utilità
- Varietà Vegetali
- **Marchi**
- Modelli e Disegni
- Topografie a Semiconduttori
- Denominazioni d'Origine
- **Know How o Segreto aziendale**

Diritto d'Autore L 633/1941

- Letteratura
- Musica
- Cinema
- Teatro
- Fotografia
- **Software**
- **Banche dati**
- Altre creazioni artistiche

+ Diritto d'Autore

- Protegge **qualsiasi opera a carattere creativo**
- Non necessita di registrazione e nasce con la creazione dell'opera
- Durata di 70 anni oltre la morte dell'autore

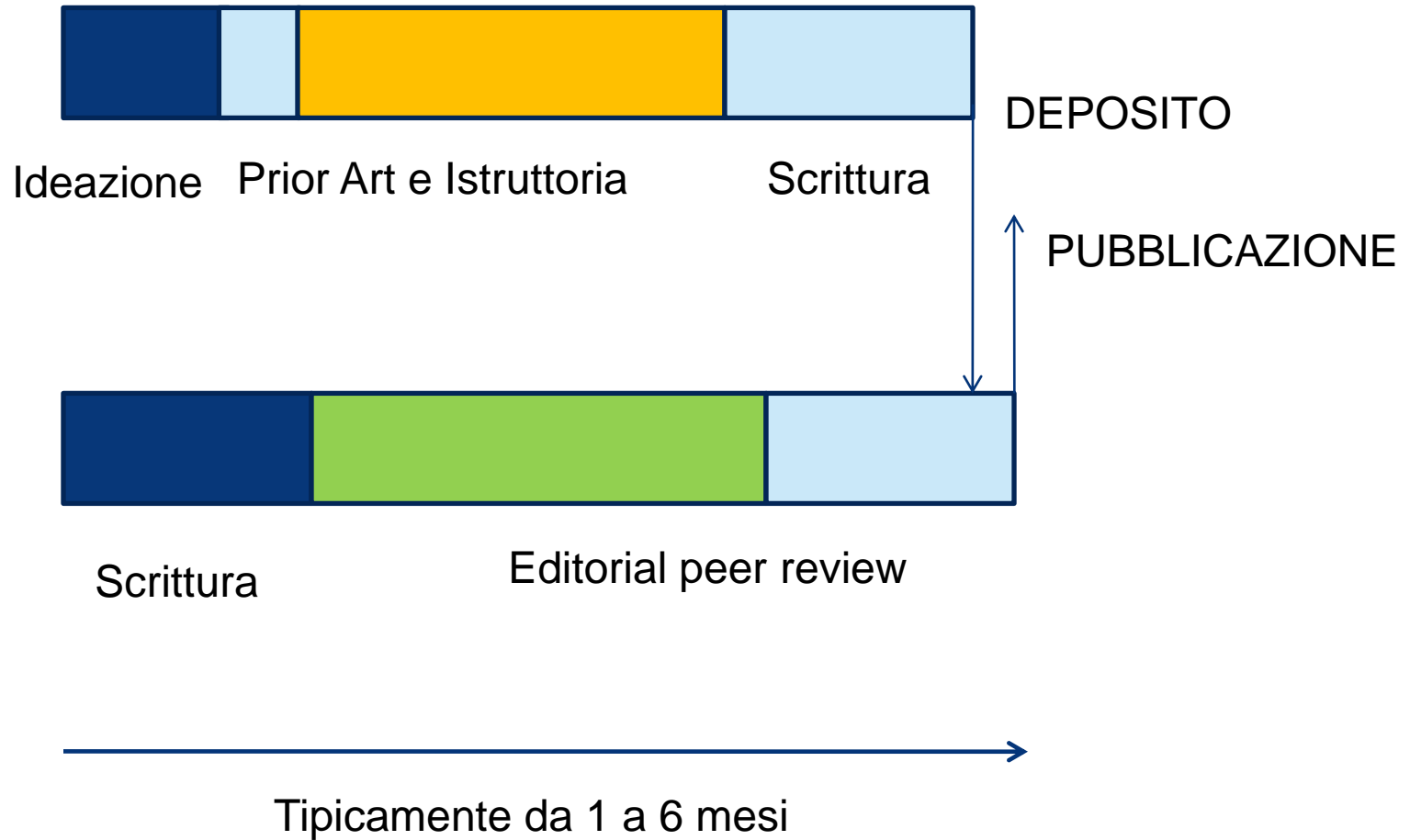


+ Brevetti per Invenzione



- **L'invenzione è la soluzione ad un problema tecnico:** prodotti, processi e modi di impiego
- Requisiti di primo ordine: novità, originalità e applicabilità industriale
- Requisiti di secondo ordine: chiarezza e descrizione sufficiente
- Durata pari a 20 anni
- <http://www.uibm.gov.it/>
- Esiste una registrazione a livello comunitario che genera un fascio di brevetti
<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>
- Una seconda convenzione internazionale da conoscere è il Patent Cooperation Treaty (PCT)
<http://www.wipo.int/pct/en/>
- Presto potrebbe esserci un'ulteriore alternativa: il brevetto unitario

+ Publicare o brevettare



+ La procedura INFN



•Ritiene di aver ottenuto un risultato interessante
•Contatta il STT e fornisce una descrizione del trovato

L'inventore

Il STT

•Interagisce con il ricercatore per comprendere al meglio la natura del trovato
•Individua uno strumento di tutela in base al mercato di riferimento e allo stato dell'arte

• Si riunisce ed esamina le proposte lavorate dal STT
• Esprime un parere sull'opportunità e le modalità di tutela

CNTT



N.B. In Italia vige il Professor's privilege



Know How o Segreto industriale 1/2

- Riguarda qualsiasi informazione che abbia un valore economico per il fatto di essere segreta
- Requisiti: segreto, segretezza e vantaggio competitivo
- La durata è idealmente illimitata finché sono soddisfatti i requisiti di cui sopra



- A differenza degli altri diritti di proprietà industriale **non necessita di registrazione**



Know How o Segreto industriale 2/2



Come conciliare la tutela del Know How con l'interesse a pubblicare

- Si tratta di un compromesso
- Le informazioni di valore per le aziende risiedono in dettagli operativi/ trucchetti del mestiere
- La pubblicazione scientifica ha una portata più ampia
- Una regola spesso valida è:
dire il cosa e non il come



Le finalità della tutela della P.I.

Non perdere di vista l'obiettivo della valorizzazione:

gli strumenti di tutela servono a confezionare un bene immateriale per renderlo appetibile e più facilmente trasferibile al mondo produttivo e alla società





Considerazioni sugli aiuti di stato

Comunicazione della Commissione Europea circa la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)

- Limitare distorsioni della libera concorrenza
- Evitare che il finanziamento pubblico sia utilizzato a vantaggio di alcuni soggetti privati a scapito di altri
- Un EPR è assimilato ad un'impresa quando svolge attività economica ovvero offre attività e/o servizi (tassazione inclusa)
- Nella collaborazione con le imprese è bene che:
 - I partner privati sostengano/rimborsino i costi
 - Eventuali IPR siano mantenuti dall'EPR o concessi all'impresa a condizioni di mercato



+ Marchi

- Segni distintivi che contraddistinguono i prodotti o i servizi di un'organizzazione
- Requisiti: novità, **capacità distintiva**, liceità
- La durata della tutela può essere rinnovata senza un reale limite temporale
- La registrazione richiede l'identificazione delle **classi** merceologiche di interesse
- La tutela impone che vi sia un uso effettivo del marchio



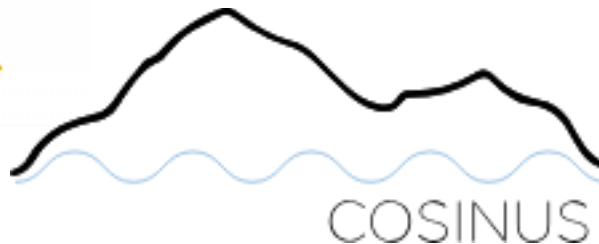
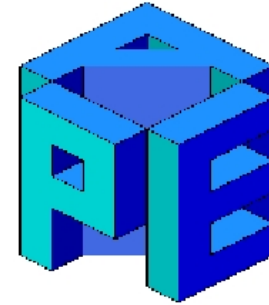
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

+ Quando conviene registrare un marchio?

- Valore economico derivante dal suo utilizzo
- Rischio effettivo che soggetti terzi abbiano interesse ad utilizzarlo
- Elaborazione di una strategia di sfruttamento economico



+ Il caso di Pint of Science

■ About us

*Pint of Science is a **non-profit organization** that brings some of the most brilliant scientists to your local pub to discuss their latest research and findings with you..*

- L'organizzazione è ben strutturata, si muove a livello internazionale siglando accordi con altri soggetti e offre in vendita *merchandising* dal proprio sito web



The screenshot shows a website page for the 'Pint of Science 2019 pint glass'. The page has a teal header with navigation links: 'Locations', 'Shop', 'Partners', 'Team', 'About', and 'Contact'. The main heading is 'Pint of Science 2019 pint glass'. Below the heading is a product image of a yellow pint glass with a brain logo and the text 'PINT OF SCIENCE 2019'. To the right of the image is a description: 'It's here - the coveted Pint of Science 2019 pint glass. Get your hands on our most in-demand product and enjoy your favourite drink or tipple and we'll throw in one of our magnetic bottle openers. Made right here in the UK, this classic conical pint glass holds 560ml/20oz with our beloved Pint of Science logo, Barney, and '2019' kiln-fired on to it. Dishwasher safe. Postage and packaging is included in the price. Currently we only ship within the UK, with a 1-2 week delivery time.' Below the description is a quantity selector set to '1' and an 'Add to basket' button. The price is listed as 'Price: £12.00'. The footer contains links for 'Home', 'About', 'Contact', 'Partners', 'Privacy Policy', and 'Cookies'.



Il marchio INFN TechTransfer



- La disciplina è determinata dalle condizioni contrattuali pattuite tra l'Istituto e il soggetto terzo che intenda apporre il marchio su **prodotti e/o servizi sviluppati e/o erogati con il contributo o la collaborazione del personale INFN**
- Tali contratti sono curati dal Servizio Trasferimento Tecnologico per conto del Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico
- Spesso rappresentano un follow up di attività di valorizzazione (collaborazioni, contratti di ricerca, licenze di brevetto e/o Know How)



Uso del marchio istituzionale



■ FUNZIONE DISTINTIVA

- L'uso del marchio da parte di soggetti terzi è consentito **gratuitamente per le sole finalità scientifico-divulgative e didattiche** previa autorizzazione del Presidente
- Per **finalità commerciali si rimanda a contratti** da stipularsi di volta in volta tra l'Istituto e il soggetto terzo interessato all'utilizzo

■ FUNZIONE PUBBLICITARIA

- Esempio *best customers list*: l'autorizzazione può essere concessa sulla base di una **descrizione** di come l'azienda intende utilizzare il marchio INFN e di una dichiarazione del Direttore della struttura interessata sul grado di **soddisfazione** relativamente alla fornitura dell'azienda



+ I patrocini



- Le istituzioni pubbliche possono esprimere la loro adesione o il loro sostegno ad iniziative di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico o sportivo in varie forme
- La domanda-istanza può essere presentata da enti, organizzazioni/associazioni o comitati per singoli eventi di rilevanza non meramente locale e **che non abbiano finalità, anche indirette, commerciali o di lucro**
- Il patrocinio viene concesso esclusivamente per la durata del singolo evento
- Si può prevedere la concessione d'uso del marchio:

si tratta di uso in funzione distintiva che potrebbe essere concesso gratuitamente in analogia con i casi in cui le finalità sono scientifico-divulgative e didattiche



+ Grazie per l'attenzione

Ilaria Giammarioli
Servizio Trasferimento Tecnologico dell'INFN
Ilaria.giammarioli@Inf.infn.it
06 94032488



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

+ Tutela: Accordi di riservatezza

I contenuti principali

- indicazione delle “informazioni riservate” e dei documenti che le contengono, in relazione alle quali la/e Parte/i si obbligano a mantenere la riservatezza, e la relativa titolarità
- durata dello scambio di informazioni
- obbligo di restituzione di qualsiasi supporto, comunque acquisito, contenete le “informazioni riservate”
- obbligo di tempestiva informazione in merito a normative o provvedimenti che impongono la divulgazione
- durata massima dell’obbligo di riservatezza
- Unidirezionale o bidirezionale?

+ Valorizzazione: Contratti di licenza

Brevetti, Know How, Marchi

- I diritti di Proprietà Intellettuale detenuti dall'INFN possono essere utilizzati dalle imprese soltanto se autorizzati
- L'INFN può concedere licenze di uso di brevetti, Know How e marchi
- Il contratto di licenza, esclusiva o non esclusiva, stabilisce le condizioni di utilizzo e il ritorno, anche economico, per l'Istituto
- La P.I. può essere trasferita e quindi valorizzata anche attraverso forme di **collaborazione scientifica** con le imprese o tramite **contratti di ricerca/ consulenza**

+ La titolarità della P.I.

- Di norma, il datore di lavoro dell'Autore/Inventore detiene i diritti di P.I. derivanti dall'invenzione
- I dipendenti di Università e E.P.R. che conseguono un'invenzione brevettabile sono titolari dei diritti patrimoniali (art 65.1 CPI)
- Questi hanno l'obbligo di comunicare all'ente di appartenenza l'avvenuto deposito e riconoscergli una quota dei proventi
- Attenzione ai risultati inventivi scaturiti da ricerche finanziate da terzi! (art 65.5 CPI)



+ Modello di utilità

- Prodotti realizzati in modo da risultare particolarmente efficaci o comodi nell'utilizzo
- Durata pari a 10 anni
- Lo strumento è riconosciuto solo in alcuni Stati quali ad esempio Italia, USA, Giappone, Germania e Spagna



+ Modelli e Disegni



- Oggetto della tutela è **l'aspetto esteriore del prodotto**
- Requisiti: novità e carattere individuale
- Non può essere utilizzato per proteggere funzioni tecniche
- La durata è pari a 5 anni rinnovabile fino a 25 anni
- Esiste una registrazione a livello comunitario per il Design
- *<https://euipo.europa.eu/ohimporta/it/designs>*

+ Topografie a Semiconduttori

- Si tratta dei chip, i componenti elettronici che comprendono i circuiti per l'esecuzione di specifiche funzioni
- La durata è pari 10 anni e la registrazione deve essere richiesta **entro due anni dal suo primo sfruttamento commerciale nel mondo**

