

## Proteggere i risultati della ricerca



# + Agenda



- I prodotti dell'ingegno e la loro tutela
- Come funziona un brevetto
- Pubblicare o brevettare

# + 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
- Programmi per elaboratori
- Banche dati
- Altre creazioni artistiche

# + 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

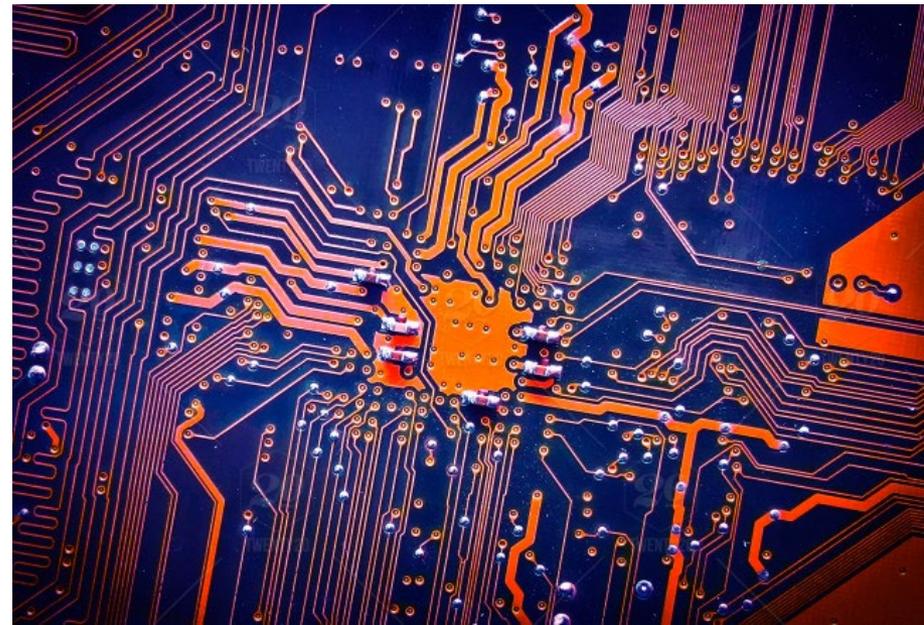
# + Modello di utilità

- 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



# + 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**



# + 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/ohimportal/it/designs>*

# + Privativa per varietà vegetali



- Requisiti: novità, omogeneità, distinzione, stabilità
- Durata di 20 anni (30 anni per alberi e viti)
- La protezione riguarda l'insieme vegetale del **taxon botanico del grado più basso conosciuto**
- La registrazione a livello comunitario è molto diffusa: conferisce un unico titolo di privativa valido per tutto il territorio comunitario
- <http://www.upov.int/portal/index.html.en>

# + 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

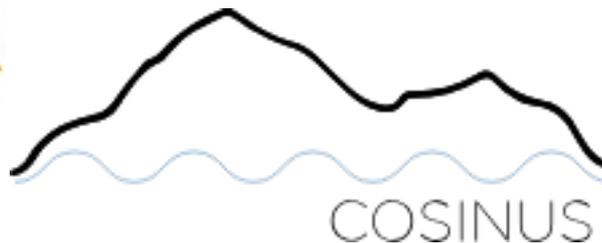
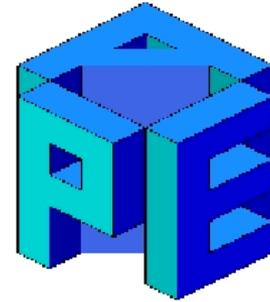


Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

+

# 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

- Tra il 2014 e il 2019 sono stati registrati i marchi in Gran Bretagna, Europa, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Brasile ed Australia  
<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=pint%20of%20science>



The screenshot shows the website's header with navigation links: Locations, Shop, Partners, Team, About, 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 and glasses logo, and a small circular badge. 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: Home, About, Contact, Partners, Privacy Policy, Cookies.



# 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





# 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)



# Know How o Segreto industriale

- 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**

# + Diritto d'Autore

- Protegge **qualsiasi opera a carattere creativo**
- Non necessita di registrazione e nasce con la creazione dell'opera
- Appartiene al datore di lavoro se l'opera è generata in ambito professionale



# + Le finalità della tutela

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





# La valorizzazione

Concetto generale

La **Valorizzazione** nell'ambito del trasferimento tecnologico è quel processo che porta al **riconoscimento del valore** di una determinata tecnologia da parte del mondo imprenditoriale.

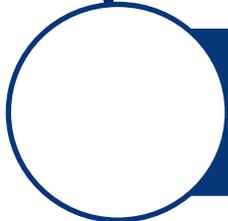
Tale riconoscimento può essere:

- non monetizzato: ritorno di immagine per l'istituzione e/o
- monetizzato: ritorno economico

Per saper valorizzare c'è bisogno di entrare nella logica del mercato (leggi di domanda e offerta), conoscere ed utilizzare gli strumenti *ad hoc* per portare a compimento il percorso nell'ottica del recupero dell'investimento pubblico e nel rispetto della concorrenza.



I prodotti dell'ingegno e la loro tutela



Come funziona un brevetto



Pubblicare o brevettare

# The role of the patent system

- To encourage technological innovation
- To promote competition and investment
- To provide information on the latest technical developments
- To promote technology transfer



# Patents as a social contract



Patent applicant

Reveal  
invention  
(disclosure)



Get  
exclusivity  
(patent)



Public

# Rights conferred by patents

- Right to prevent others from making, using, offering for sale, selling or importing infringing products in the country where the patent was granted



Exception: non-commercial purposes (private use, academic research)



- Right to assign, sell or license these rights



These rights belong to the patent holder.



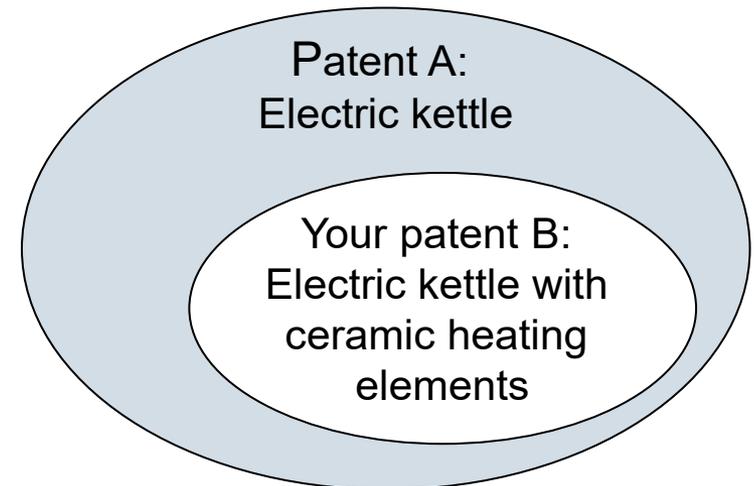
# What is a patent?

- Does a patent give you the right to exploit an invention?

**- NO!**



- A patent is a negative right. It gives you the right to prevent others from exploiting the invention. It is not an enabling right.
- Patents owned by others may overlap or encompass your own patent.  
-> Seek a license before commercialising



# What is infringement?

- Making use of a patented product or process without the consent of the patent owner
- Making, offering, putting on the market, importing or stocking the product
- Making, offering, putting on the market, importing or stocking a product directly obtained from a protected process
- Using a process or offering the process for use



- Infringement is determined by the national courts or by the Unified Patent Court (once it enters into force)
- What constitutes infringement in one country may differ from other countries
- Patent proprietors can claim damages and other remedies from alleged infringers

# How is infringement determined?

## Claims

- Define the features of the invention = matter for which protection is sought
- Description and drawings are used to interpret the claims

## Extent of protection

- Everything that is literally covered by the claims
- May also encompass equivalents



Infringement occurs when the infringing product possesses all the features of the claimed invention

Example:

Are PAPER-FIX infringing HAIRY-CUT's patent?



**PAPER-FIX** produces scissors with eye rings covered by plastic in Italy and sell them in the UK



**HAIRY-CUT** has a UK patent claiming cutting means with two eye rings



# How is infringement determined?



Are PAPER-FIX infringing HAIRY-CUT's patent?

Cutting means with two eye rings

HAIRY-CUT's UK patent



PAPER-FIX sell in UK



Scissors with plastic eye rings

1. Generally speaking, production and sale are acts of infringement.



2. **UK:** Yes. The scissors are within the extent of protection.



3. **Italy:** No. HAIRY-CUT do not have a patent in Italy. PAPER-FIX and others can freely produce insulated scissors (provided no one else has a patent there → perform patent search!)



What about the garden shears imported into the UK by SHEAR-MAN?

**UK:** No. The shears do not have eye rings. They are outside the extent of protection.

# Advantages and disadvantages of getting a patent

## Advantages

- Exclusivity enables investment and higher returns on investment
- Strong, enforceable legal right
- Makes invention tradable (license, sale)

## Disadvantages

- Reveals invention to competitors (after 18 months)
- **Can be expensive**
- Grant may take 3-5 years
- Patent enforceable only after grant; proceedings can be costly

# Alternatives to patenting

## Disclose (publish) the information

- Cheap
- Prevents others from patenting the same invention

- Does not offer exclusivity
- Reveals the invention to competitors

## Keep it a secret

- Cheap (but there is the cost of maintaining secrecy)
- Does not reveal the invention

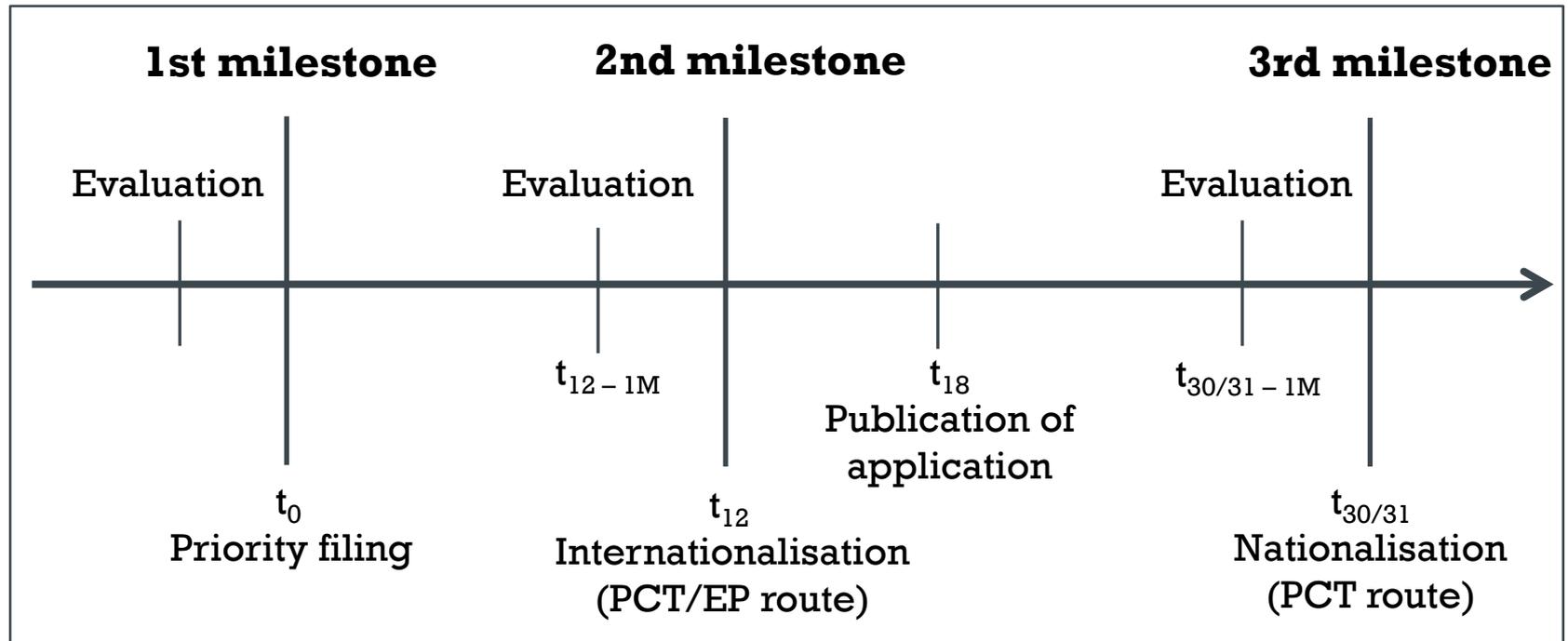
- No protection against reverse-engineering/duplication of invention
- Difficult to enforce
- Secrets often leak quite fast

## Do nothing

- No effort required

- Does not offer exclusivity
- Competitors will often learn details

# Patenting process (cost-delaying strategy)

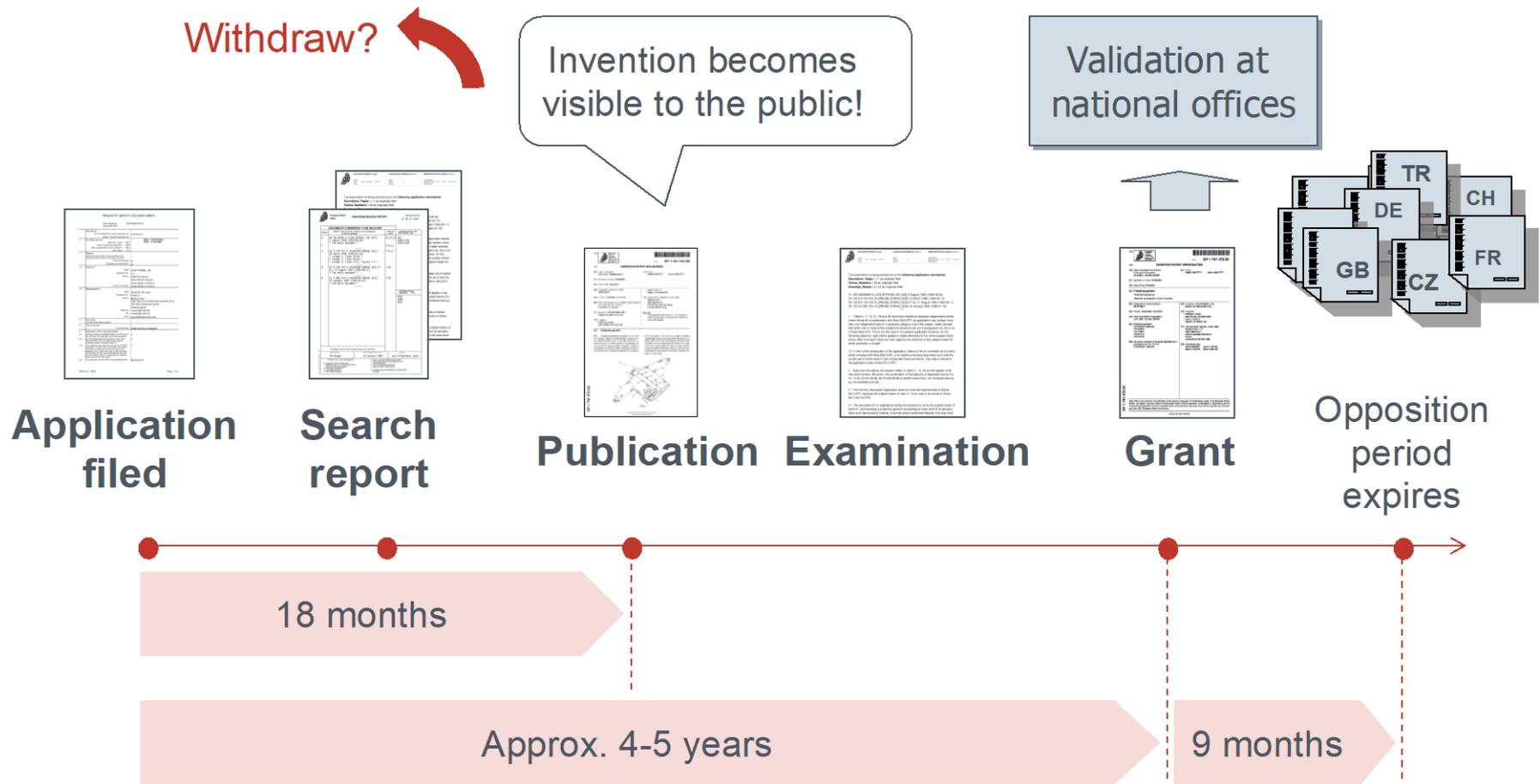


$t_0$  Patent priority filing: start of priority year

$t_{12}$  Deadline for internationalisation: 12 months after  $t_0$

$t_{30/31}$  Deadline for nationalisation: 30/31 months after  $t_0$  (PCT route)

# The grant procedure before the EPO

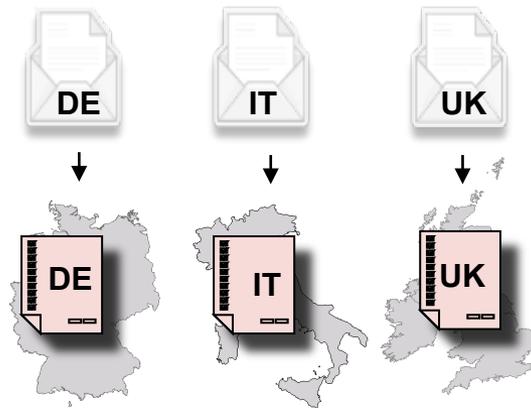


# How to obtain patent protection in Europe (options 1 and 2)



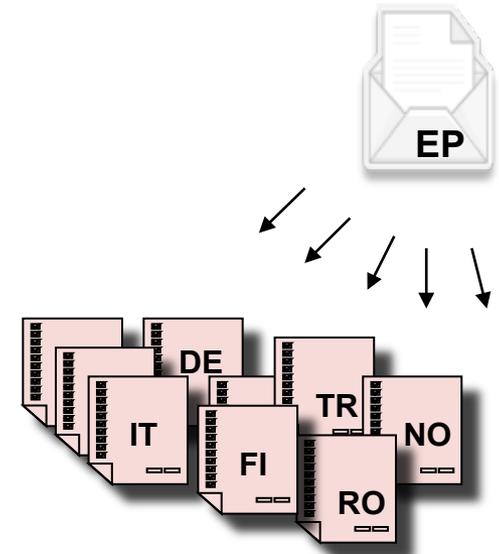
## The national route

- Separate procedures for each state
- Procedures differ according to national law



## The regional route: European Patent Convention

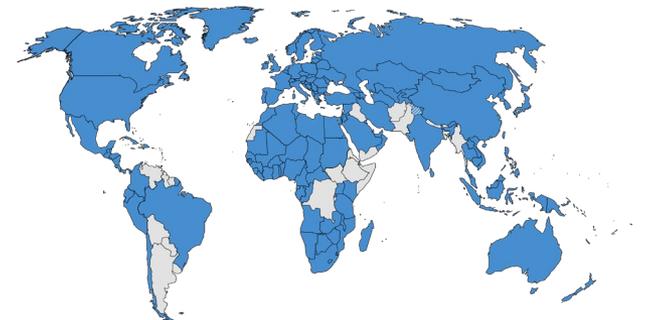
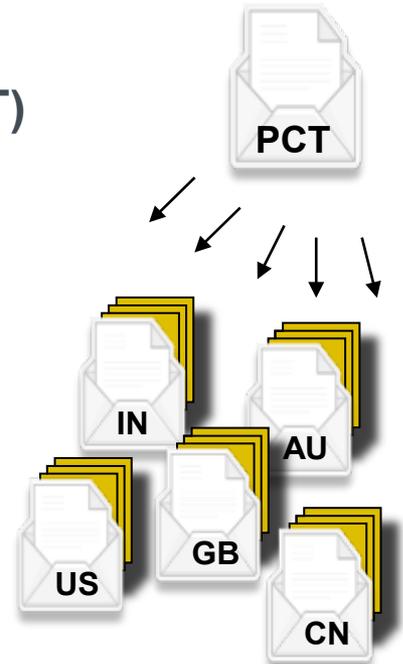
- One application filed at one office for up to 42 states
- One procedure
- Applicant selects the desired states
- One European patent for up to 42 states
- Results in a bundle of national patents



# How to obtain patent protection in Europe (option 3)

## The international route: Patent Cooperation Treaty (PCT)

- One single application for up to 153 countries\*
- Harmonisation of formal standards (language, patent agent, fees)
- Search report and opinion on patentability
- After 30-31 months, decision by applicant on which countries to proceed in.



\*March 2021



I prodotti dell'ingegno e la loro tutela

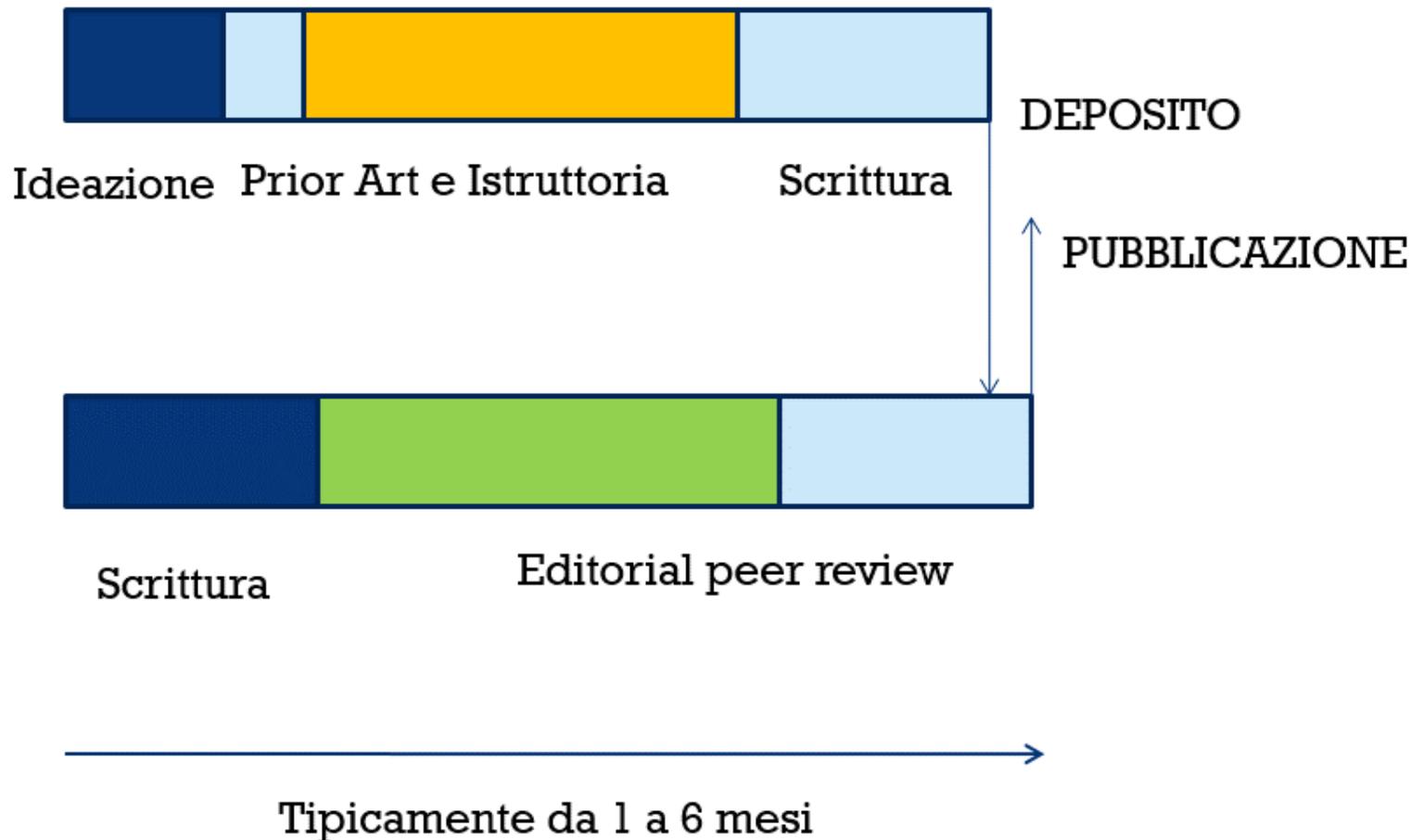


Come funziona un brevetto



Pubblicare o brevettare

# + Pubblicare o brevettare



# + La titolarità della P.I.

- **Di norma, il datore di lavoro dell'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)**



# + Autori ed inventori



- L'inventore è colui che ha apportato un contributo inventivo al conseguimento dell'invenzione
- Non tutti gli autori sono inventori

# + La procedura INFN



**L'inventore**

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

**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

**CNTT**

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

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





# Invention disclosure (1/4)



## 1. TITOLO PROVVISORIO DELL'INVENZIONE

*Creare un breve titolo che descriva la natura o lo scopo applicativo dell'invenzione senza rivelare dettagli specifici che potrebbero consentire di riprodurre l'invenzione.*

## 2. GENERALITA' DEGLI INVENTORI INFN

### INVENTORE di RIFERIMENTO

Nome e Cognome:

Struttura di appartenenza:

Tipo di rapporto con l'INFN (dipendente, associato, borsista, ecc.):

Indirizzo di lavoro:

tel.:

fax:

mobile:

e-mail:

skype:

Quota di titolarità:

Nome e Cognome:

Struttura di appartenenza:

Tipo di rapporto con l'INFN (dipendente, associato, borsista, ecc.):

Indirizzo di lavoro:

tel.:

fax:

mobile:

e-mail:

Quota di titolarità:

Nome e Cognome:

Struttura di appartenenza:

Tipo di rapporto con l'INFN (dipendente, associato, borsista, ecc.):

Indirizzo di lavoro:

tel.:

fax:

mobile:

e-mail:

Quota di titolarità:





# Invention disclosure (3/4)



## 4. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

*Spiegare sinteticamente in cosa consiste e come funziona l'invenzione descrivendo, in particolare, l'oggetto e il metodo che si vuole proteggere. Se si è in possesso di un documento dettagliato dell'invenzione, in particolare disegni, progetti o schemi, è opportuno allegarne copia o un estratto. Descrivere, inoltre, lo stato di avanzamento dell'invenzione (ad esempio: stadio concettuale, stadio sperimentale, simulazione del modello di funzionamento, prototipo funzionante, etc.).*

## 5. BIBLIOGRAFIA

*Nota: la storia della gestazione di un'invenzione è elemento critico per la scrittura di un buon brevetto; altrettanto critica la conoscenza dello stato dell'arte internazionale sul tema. Conseguentemente, la compilazione dei punti 5a) e 5b) da parte dei proponenti è obbligatoria. Il punto 5c) viene completato in collaborazione con l'Uff. Trasferimento Tecnologico INFN.*

*La firma in calce a questa proposta implica la presa di responsabilità da parte dei proponenti sull'eshaustività di quanto indicato al punto 5a).*

**a) Articoli , comunicazioni, tesi .. a firma di uno o più inventori maggiormente attinenti all'invenzione**

**b) Articoli, comunicazioni, tesi .. reperiti in letteratura con argomento attinente all'invenzione**

**c) Brevetti reperiti in banche dati attinenti all'invenzione**



# Invention disclosure (4/4)



9. FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE		
FINANZIATORE	CONTRATTO	CONTRIBUTO
<b>10. ACCORDI IN CORSO</b>		
ENTE/IMPRESA	TIPO DI ACCORDO	
<i>Indicare il nominativo dell'Ente/Impresa con la quale intercorrono eventuali accordi relativi all'invenzione.</i>	<i>Indicare il tipo di accordo stipulato (es: accordi di collaborazione, impegni di segretezza etc.).</i>	

9. FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE		
FINANZIATORE	CONTRATTO	CONTRIBUTO
<b>10. ACCORDI IN CORSO</b>		
ENTE/IMPRESA	TIPO DI ACCORDO	
<i>Indicare il nominativo dell'Ente/Impresa con la quale intercorrono eventuali accordi relativi all'invenzione.</i>	<i>Indicare il tipo di accordo stipulato (es: accordi di collaborazione, impegni di segretezza etc.).</i>	



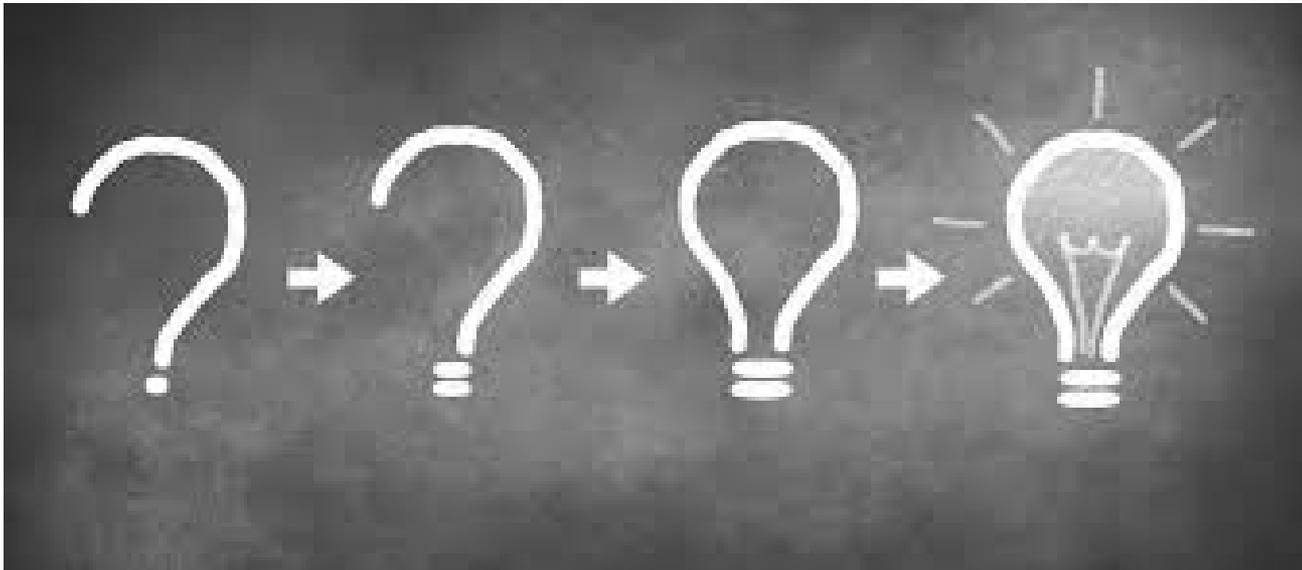
I prodotti dell'ingegno e la loro tutela



Come funziona un brevetto



Pubblicare o brevettare



## + Domande?

Per qualsiasi dubbio o perplessità  
[Ilaria.Giammarioli@lnf.infn.it](mailto:Ilaria.Giammarioli@lnf.infn.it)