



A.D. 1308
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche



Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Sabrina Brizioli

Università degli Studi di Perugia

sabrina.brizioli@unipg.it

Valentina Colcelli

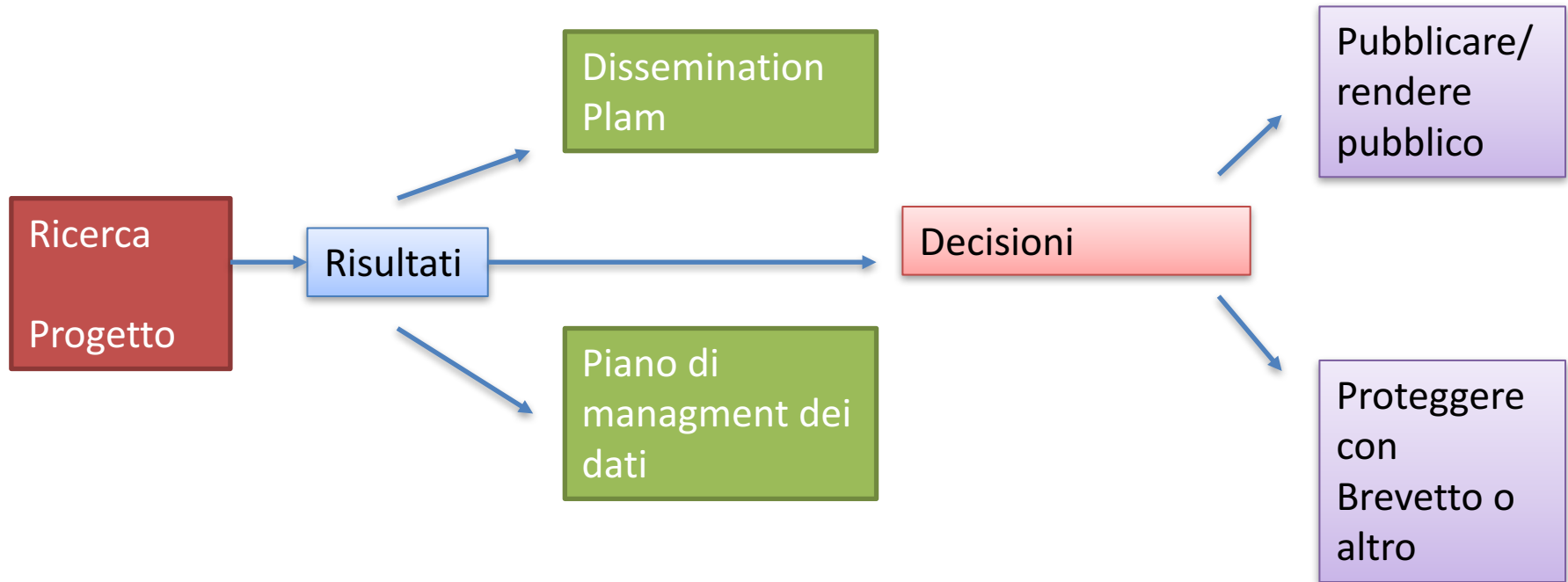
Consiglio Nazionale delle Ricerca -Ifac

valentina.colcelli@cnr.it

Open Caffè
10 giugno 2021

Brevettare la Ricerca. Tra protezione e scienza aperta

La valorizzazione della ricerca è una **strategia**



Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Formare i ricercatori rispetto ad una impostazione di ragionamento che permetta loro di intuire cosa un determinato prodotto può diventare anche rispetto alle aree tematiche e riflettere se pubblicare oppure proteggere come strategia preventiva (es: Valido aiutoDMP anche fuori da H2020).

Le buone ragioni per Brevettare

VS

Le **non** buone ragioni per brevettare

Buone ragioni

- Invenzione realmente innovativa
- Esistenti contatti con le aziende
- Esistenza di un mercato o un mercato in espansione
- TRL elevato (Technology Readiness Level elevato- Livello di Maturità tecnologica, 9 gradi))

Non Buone ragioni

- Mi serve per il CV o la valutazione dell'istituto
- E' previsto nel progetto di ricerca come output
- Così nessuno mi può portare via l'idea
- La innovazione non entrerà nel mercato se non dopo molti anni

Brevettare la Ricerca. Tra protezione e scienza aperta

Il trovato deve essere
INNOVATIVO e NON PUBBLICO

PUBBLICARE VS BREVETTARE

RECTIUS

NON SPOILERARE VS BREVETTERE

attenzione alla cd. Grey Literature

Grey Literature

Grey literature is a field in library and information science that deals with the production, distribution and access to multiple document types produced on all levels of government, academics, business, and organization in electronic and print formats **not controlled by commercial publishing**, i.e. where publishing is not the primary activity of the producing body (Greynet, 2011).

The lack of commercial control [...] often implies a lack of bibliographical control ... these documents **are often inadequately referenced in catalogues and databases, so that searches [...] require specialised knowledge on sources and grey circuits** [...]. Grey literature can best be described as fugitive literature or the 'stuff that falls through the cracks' (Farace et al., 2010).

@Roberto Cippitani

Grey Literature

documenti di discussione e documenti interni
riviste e bollettini interni
sondaggi
documenti di lavoro
relazioni tecniche
rapporti e bollettini istituzionali o di associazioni
atti di conferenze, rapporti accademici e governativi.
manoscritti non pubblicati
presentazioni, comunicazioni personali,
materiale didattico accademico, appunti di lezioni,
siti web
mappe
set di dati,
post di blog, tweet e aggiornamenti dei social media
progetti

@Roberto Cippitani

Grey Literature

Problemi:

- Spesso non hanno un evidente contenuto creativo
- Non sono spesso riferibili ad autori
- Non sono citabili come fonti
- Non è chiaro dove reperirli
- ...

Soluzioni:

- Assegnare un identificatore della risorsa e di dove è disponibile (ISBN, DOI, URL)
- Depositare nei repository (p.es. OpenAire, Zenodo, Open Research)
- Rendere noto il documento nelle comunità degli studiosi (Academia.edu, Researchgate.net)
- Comunicare i risultati nei siti di progetto o di programma
- Pubblicare nelle forme ordinarie

@Roberto Cippitani

Fonti di diritto

a) **Codice della proprietà industriale 2021**

Decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30, G.U. 04/03/2005 coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal **D.L. 119 maggio 2020, n. 34** e dal **D.L. 11 marzo 2020, n. 16**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 8 maggio 2020, n. 31**.

b) **Codice civile**

c) **Regolamenti interni Università/Centri di ricerca sulla gestione della Proprietà Intellettuale** (es. Regolamento IPR – CNR)

Le modalità di protezione dell'innovazione
in Italia non sono solo il brevetto:

- a) copyright (privativa non registrata) → L.D.A.
- b) know-How (privativa non registrata/non registrabile) → C.P.I.

Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Art. 2.

Costituzione ed acquisto dei diritti

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. ⁽¹⁾
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. ⁽²⁾
5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

Art. 2585 del Codice Civile sono invenzioni brevettabili: “un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina; uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale, l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali”.

Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Art. 64.

Invenzioni dei 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. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, **l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.**

(...)

Art. 64.

Invenzioni dei dipendenti

(...)

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. Il datore di lavoro potrà **esercitare il diritto di opzione entro tre mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. **I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto**, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

(...)

Brevettare la Ricerca. Tra protezione e scienza aperta

Il professor's privilege

Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Art. 65.

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

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 é titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore.** In caso di **piu' 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 da' **comunicazione** all'amministrazione.

Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Art. 65.

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

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.

Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Art. 65.

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

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.

Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Art. 65.

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

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.

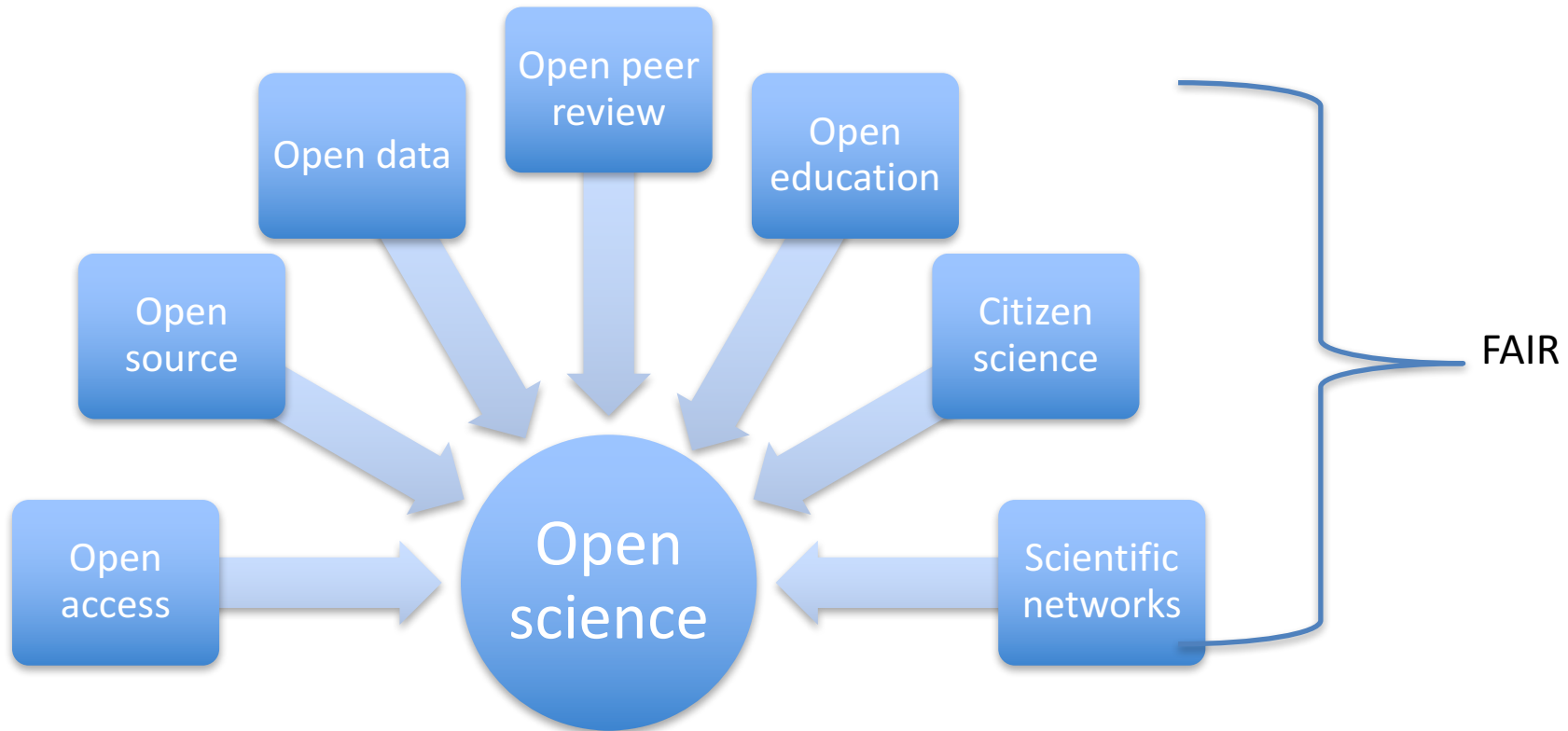
**ATTENZIONE ALLE REGOLE NEI BANDI, AI REGOLAMENTI
INTERNI
LA TITOLARITA' DEI DIRITTI È DECISA DAI CONTRATTI DI
FINANZIAMENTO**

Brevettare la Ricerca. Tra protezione e scienza aperta

**Ricerca scientifica e brevetti.
Un limite alla libertà?**

Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta



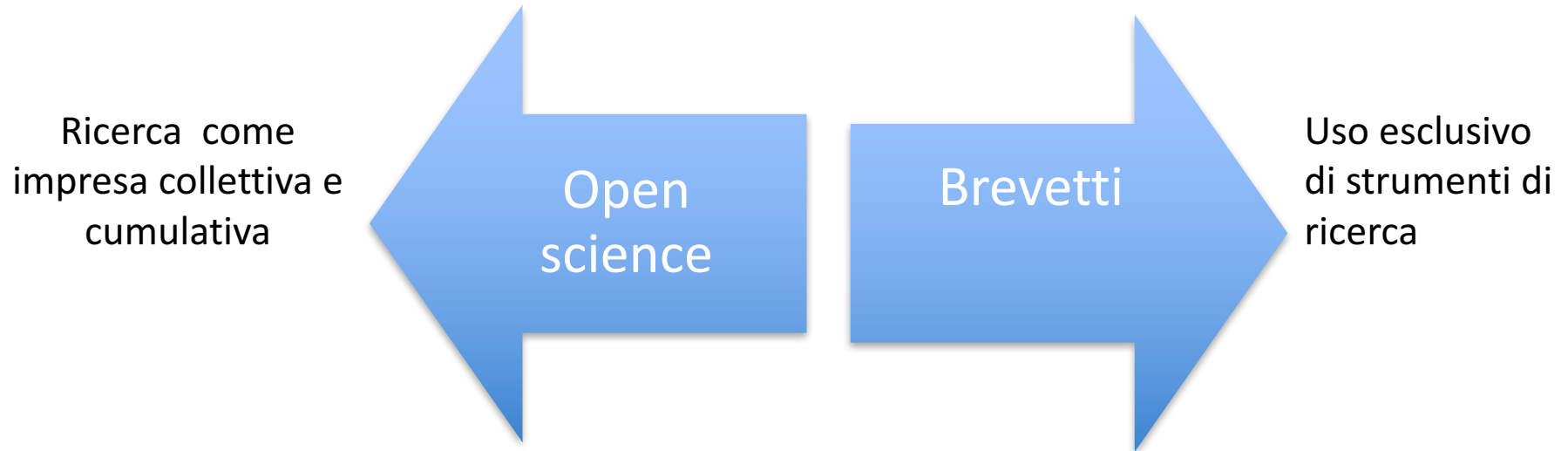
La scienza aperta comporta accessibilità a tutti i risultati delle ricerche, senza restrizioni economiche o legali, in condizioni di parità tra i ricercatori e al fine di scambiare in maniera rapida la conoscenza [Commissione Europea, Comunicazione: un piano di investimenti per l'Europa, COM 201/903 final, p. 17]

Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta



Open science e brevetti: prospettive divergenti



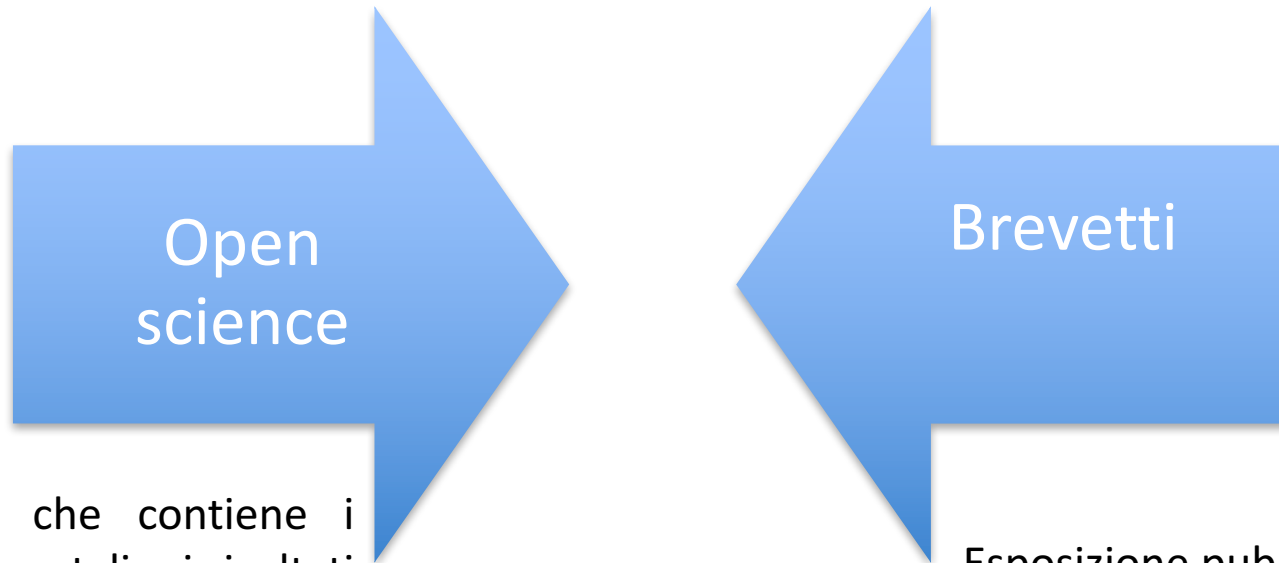
- Conoscenza bene non appropriabile
- Spinta “utilitaristica” e beneficio collettivo
- “interazione” come formula del progresso e “circolazione della conoscenza” funzionale allo sviluppo diffuso

- Privatizzazione, appropriazione e priorità
- Non divulgazione e logica concorrenziale
- Esclusività è sinonimo di risultato commercialmente utile e prestigio

Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Open science e brevetti: (Dis)-funzioni



Publicazione che contiene i dettagli sperimentali e i risultati ottenuti

Mancata consapevolezza dei risultati raggiunti

Pareri di brevettabilità

La
valutazione
del
ricercatore

Esposizione pubblica prima del deposito del brevetto: FATTO DI PUBBLICAZIONE

Descrizione dell'invenzione oltre l'enunciazione del problema tecnico

Ricerca di anteriorità

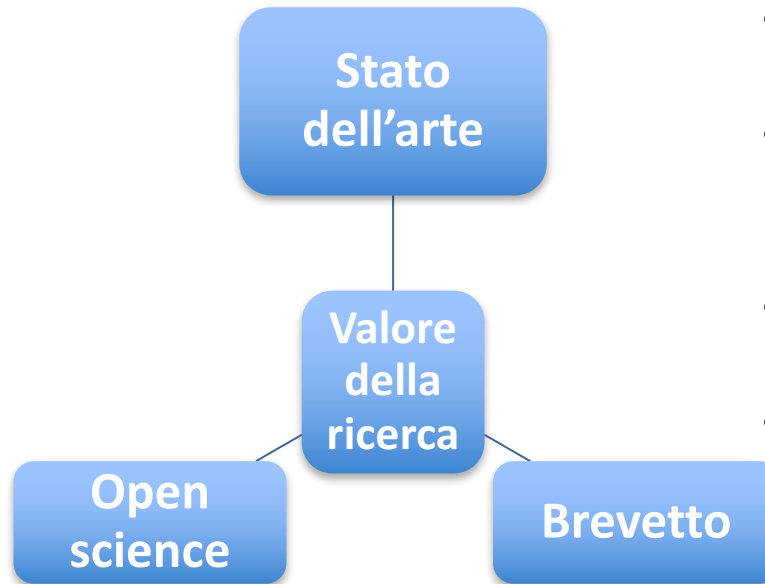
Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Open science e brevetti la prospettiva della ricerca

Brevetti

- Tutelare i risultati della ricerca con la segretezza
- Ricercatore anche inventore: doppio profilo
- Commercializzazione della ricerca
- Effettivo carattere innovativo, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale



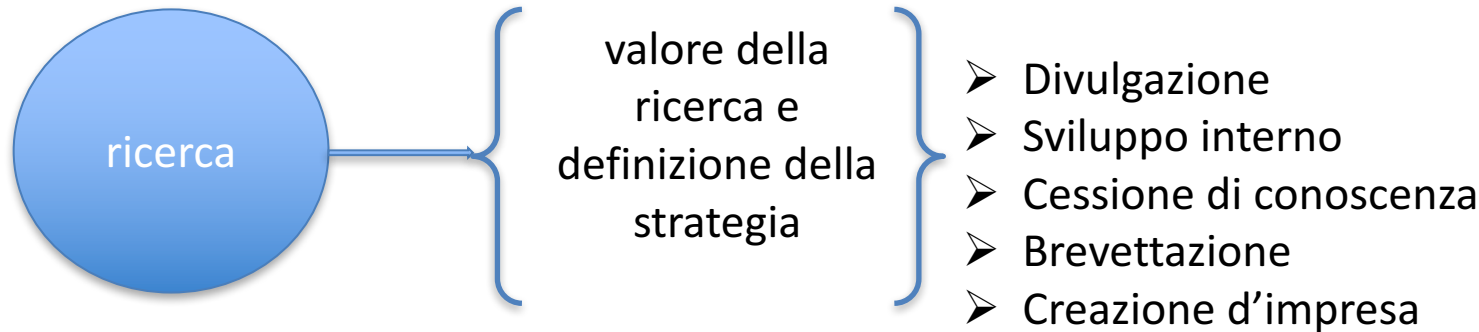
Open science

- Incentivo alla pubblicazione
- Avvicinamento della scienza di base alla scienza applicata
- Ampliamento dei canali di trasferimento della conoscenza non solo brevetti
- Maggiore visibilità (aumento citazioni)
- Incremento della collaborazioni e *partnership*

Brevettare la Ricerca.

Tra protezione e scienza aperta

Publicazione e brevetti: sono compatibili?



Prospettive:

- Evitare il trasferimento di conoscenza inconsapevole e a valorizzazione 0 della ricerca
- Acquisire consapevolezza verso il destinatario esterno e funzionalizzazione: divulgazione, trasferimento tecnologico, multidisciplinarietà
- Potenziare l'interfaccia tra ricerca e produzione (uffici TT, supporto legale)
- Convergenza tra valutazione superiore del ricercatore (tramite pubblicazione) deposito di buoni brevetti (valorizzazione ULTERIORE dell'attività scientifica)
- Considerare l'orientamento della ricerca: le "variabili" delle pubblicazioni scientifiche e la *latent patentability* della ricerca
- Valutazione dell'effetto dei brevetti sulle pubblicazioni

Brevettare la Ricerca. Tra protezione e scienza aperta

Grazie dell'attenzione