



Brevetti made in ITALY

I diritti degli inventori
all'interno delle
Università

Damiano Marchi



*Il progressivo sviluppo dell'uomo dipende dalle invenzioni.
Esse sono il risultato più importante delle facoltà creative del cervello umano.
Lo scopo ultimo di queste facoltà è il dominio completo della mente sul mondo materiale,
il conseguimento della possibilità di incanalare le forze della natura
così da soddisfare le esigenze umane.*

(Nikola Tesla, *My Inventions, Electrical Experimenter*, 1919)

Breve panoramica sui vantaggi derivanti dal deposito di un brevetto.
Legislazione in merito al possesso dei diritti di brevetto nell'ambito universitario.
Analisi della situazione corrente e delle prospettive a breve termine.
Esemplificazione di attività inventiva nelle università.



Cos'è un brevetto?

- ▶ Un brevetto è un **diritto esclusivo**, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un **monopolio temporaneo** di sfruttamento in relazione ad un'invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale, nella quale si palesa una attività inventiva.
- ▶ Il brevetto attribuisce al titolare un diritto esclusivo al fine di prevenire o di inibire l'utilizzo, la produzione, la commercializzazione oppure l'importazione di un prodotto ovvero l'implementazione di un processo oggetto dell'invenzione brevettata, senza il preventivo consenso del titolare del brevetto.
- ▶ Il brevetto è un formidabile **strumento commerciale** per le imprese, che consente loro di ottenere l'esclusività relativamente ad un prodotto o ad un processo innovativo, permettendo allo stesso tempo di sviluppare una posizione dominante sul mercato ed acquisire risorse economiche supplementari attraverso la concessione di licenze d'uso (royalty).
- ▶ Il brevetto è concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati. Esso è valido per un periodo di **20 anni**, che decorrono dalla data di deposito, sempre che siano regolarmente pagate le tasse relative al deposito ed al mantenimento in vita del brevetto.



Perché brevettare un'invenzione?

In un mercato competitivo, rischioso e dinamico come quello attuale, brevettare la propria invenzione significa trarre alcuni indubbi vantaggi, tra i quali:

- ▶ **acquisizione di una solida posizione di mercato**, tramite l'attribuzione al titolare di un diritto esclusivo per prevenire oppure inibire a terzi l'uso commerciale dell'invenzione brevettata, riducendo così il rischio di contraffazione;
- ▶ **profitti più alti o utili sugli investimenti;**
- ▶ **profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d'uso** a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di "royalty" **o dall'assegnazione del brevetto** con trasferimento della proprietà sullo stesso;
- ▶ **accesso alla tecnologia mediante licenze incrociate**, tra imprese interessate a tecnologie reciproche;
- ▶ **accesso a nuovi mercati** altrimenti inaccessibili, tramite la concessione a terzi di una licenza;
- ▶ **diminuzione dei rischi di contraffazione**, disponendo inoltre di un potente strumento per promuovere azioni legali contro i contraffattori.



L'inventore possiede sempre i diritti sul brevetto?

Nella maggior parte dei casi no, poiché la figura dell'inventore non coincide con quella del richiedente (cioè la persona o il soggetto giuridico che ha depositato la domanda di brevetto).

Negli articoli 64-65 del Codice della Proprietà Industriale si specificano i due casi principe:

1. Se l'inventore è dipendente della **società** che richiede il brevetto:
 - Non ha diritti se è nel contratto è prevista e retribuita la sua attività inventiva;
 - Non ha diritti derivanti dall'invenzione ma ha diritto ad un equo premio se non era prevista retribuzione all'attività inventiva;
 - Può cedere il diritto di opzione per l'uso esclusivo o non esclusivo alla società qualora si tratti di invenzione industriale occasionale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro.
2. Se l'inventore è alle dipendenze dell'**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, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversi accordi.



Quali sono le novità introdotte dal decreto 131?

- ▶ Il decreto legislativo 131 del 2010 apporta alcune modifiche al C.P.I., ma tra esse manca l'attesissima norma che avrebbe dovuto trasferire la titolarità dei brevetti sui risultati della ricerca pubblica dai singoli inventori alle strutture di ricerca.
- ▶ La bozza uscita dalla commissione appositamente istituita dal Governo, e approvata dalle Camere, conteneva la modifica dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale del 2005 e trasferiva la titolarità dei brevetti, frutto della ricerca pubblica, dai ricercatori ai datori di lavoro cioè alle Università e ai centri di ricerca. Rientrata in consiglio dei Ministri per essere definitivamente approvata, invece, la bozza è stata modificata all'ultimo momento ed ora la versione definitiva non fa più nessuno accenno all'articolo 65.
- ▶ Nonostante sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse stato pubblicato un dossier in cui si leggeva: « [...] è stata prevista l'attribuzione del diritto sull'invenzione ai ricercatori stessi, qualora l'università o altri enti di ricerca pubblici non abbiano provveduto entro 6 mesi al deposito del relativo brevetto », in realtà il d.lgs. 131 lascia a tutti gli effetti inalterato l'articolo 65 del codice. Si legge infatti « **il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore** ».



Perché questo sistema è fallimentare?

- ▶ La gravità della situazione trapela dalla posizione di Riccardo Pietrabissa, Prorettore del Politecnico di Milano e presidente di **Netval**, l'associazione che riunisce le università pubbliche dotate di un ufficio di trasferimento tecnologico.
- ▶ Le strutture pubbliche di ricerca e le Università, spiega Pietrabissa, sono strutture no profit, parti integranti della pubblica amministrazione, quindi tra i loro compiti c'è anche quello di contribuire alla crescita del sistema paese. Dato che in Italia il 90% delle aziende ha una dimensione tale da non consentire l'investimento in ricerca industriale, servono strutture in grado di mediare tra chi fa ricerca e chi realizza innovazione di prodotto sulla base di quei risultati.
- ▶ Proprio le **Università**, dotate delle competenze adatte, possono essere in grado di innescare un **processo virtuoso**: l'università si impegna a diffondere il brevetto verso chi lo può sviluppare e, a fronte di questo, ottiene un ritorno economico da utilizzare per rifinanziare la ricerca e ricompensare l'inventore.
- ▶ In questo modo si otterrebbe non solo un vantaggio per i singoli ricercatori, che non sarebbero più costretti a girare porta a porta cercando partner industriali, ma un vantaggio per l'intero sistema.



Come siamo arrivati fino a qui?

- ▶ Nel 2001, durante i “primi 100 giorni” del governo Berlusconi venne introdotta in Italia la norma secondo la quale negli enti pubblici di ricerca, la titolarità dell’invenzione spetta all’inventore e non all’ente.
- ▶ All’epoca le Università non avevano strutture né capacità per gestire i brevetti, dunque l’idea, proposta dall’allora Ministro Tremonti, fu di offrire una possibilità ai ricercatori, i quali, stimolati dalla possibilità di sfruttare economicamente le loro ricerche, avrebbero dovuto attivarsi, fare impresa e rilanciare l’economia.
- ▶ Si rivelò tuttavia troppo ottimistico lo scenario ipotizzato in cui il singolo ricercatore fosse in grado di gestire i risultati della propria ricerca da solo. Netval nacque, dunque, nel 2001 proprio per creare un gruppo di pressione contro questa idea e sostenere l’ipotesi che, per valorizzare i risultati della ricerca occorrono professionalità, capacità relazionale e peso contrattuale che solo strutture organizzate possono offrire.
- ▶ L’attività di Netval ed il confronto con le altre realtà europee portarono ad una prima revisione di questa norma. Nel 2005 un’apposita commissione presentò al Governo una proposta per il nuovo codice della proprietà industriale, che andava a sostituire quello del 1939 e che conferiva la titolarità del brevetto agli enti pubblici di ricerca. Entrata in Consiglio dei Ministri, la proposta uscì modificata. In particolare nell’articolo l’65, come abbiamo visto, fu stabilito che la titolarità di un brevetto spetta agli inventori.



Ed ora?

- ▶ Le Università, da nove anni in queste condizioni, sono corse da tempo ai ripari ed hanno individuato procedure per aggirare l'ostacolo.
- ▶ Quasi tutte le strutture pubbliche di ricerca, oggi, hanno regolamenti interni che disciplinano il rapporto tra la struttura ed i singoli ricercatori offrendo a questi ultimi la possibilità di cedere all'Università la titolarità del brevetto, in cambio del servizio di «valorizzazione» e di una percentuale sull'eventuale ritorno economico.
- ▶ Pensiamo ad esempio che il solo Politecnico di Milano è arrivato a fatturare oltre un milione di euro l'anno scorso grazie all'attività del suo ufficio di trasferimento tecnologico.
- ▶ È dunque evidente quanto lasci sempre più stupefatti questa linea di orientamento degli attuali legislatori.



Alcuni brevetti made in Italy

Chiudiamo con qualche esempio di brevetti che danno lustro alle nostre Università:

- ▶ Sintesi di farmaci per il trattamento di patologie neurodegenerative – Università di Bologna
- ▶ Metodo e kit per la valutazione della frammentazione di DNA a seguito di esposizione a radiazione – Università di Bologna
- ▶ Nuovi farmaci antimalaria – Università di Milano
- ▶ Produzione “in situ” di idrogeno tramite processo di splitting di acqua mediato da metalli o da specie inorganiche – Università di Padova
- ▶ Farmaco per la cura della talassemia, dell'anemia falciforme e altre forme di anemia – Università di Padova e Università di Ferrara
- ▶ Robot endoscopico – Scuola di Studi Superiori Sant'Anna

- 
- ▶ Metodo e dispositivo per la identificazione automatica di una roccia – Università di Pisa
 - ▶ Apparecchiatura per la realizzazione di un modello destinato al trattamento fitodepurativo di acque reflue – Università di Pisa
 - ▶ Convertitore analogico-digitale – Università del Salento
 - ▶ Pannello solare piano a collettori rastremati, per applicazioni con fluidi termovettori tradizionali ed inseminati con particelle e con nanofluidi – Università del Salento
 - ▶ Vetri e vetroceramica fosfati in forma porosa per la rigenerazione del tessuto osseo – Politecnico di Torino
 - ▶ Convertitore di energia marina – Politecnico di Torino
 - ▶ Metodo per la determinazione della superficie tridimensionale di un oggetto – Politecnico di Milano



Fonti

- ▶ Materiale offerto da Api Ravenna
- ▶ [Ufficio Italiano Brevetti e Marchi](#)
- ▶ [Netval](#)
- ▶ [Dossier “Proprietà industriale, al via la riforma”](#)
- ▶ Siti di molteplici Università italiane