

i **INTERPATENT**

CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese l'Avv. Luisa Curiale e l'ing. Giovanni Mondello

Modifiche al codice della Proprietà Industriale - Approvate le Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra i soggetti finanziatori e le strutture di ricerca.

La recente legge del 24 luglio 2023 n. 102, entrata in vigore lo scorso 23 agosto, recante le modifiche al Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.) di cui al D.Lgs. 10/2/2005 n. 30 ha coinvolto anche l'art. 65 relativo alle invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Tra le novità, segnaliamo in particolare l'abolizione del cosiddetto "professor's privilege" risultante dall'assetto precedentemente dettato da tale articolo ed il riconoscimento della titolarità delle invenzioni alla struttura di appartenenza dell'inventore.

A seguito della recente modifica infatti l'art. 65 comma 1 sancisce: "(...) quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. (...)".

È stato pertanto ribaltato il precedente regime che prevedeva invece la titolarità esclusiva in capo al ricercatore dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui fosse autore. Quest'ultimo, a seguito delle recenti modifiche del C.P.I., potrà autonomamente depositare la domanda di brevetto solo in caso di inerzia o di assenza di interesse a procedere da parte della struttura di appartenenza.

Tuttavia, quando trattasi di attività di ricerca svolta dai soggetti indicati al suddetto art. 65.1 (ossia università, anche non statale legalmente riconosciuta, enti pubblici di ricerca, IRCCS) e finanziata da un soggetto terzo, i diritti derivanti dall'invenzione dovranno essere disciplinati dagli accordi contrattuali.

L'art. 65 comma 5, come modificato, prevede infatti che "i diritti

derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida".

Le Linee guida di cui sopra sono state adottate con decreto interministeriale firmato il 26 settembre 2023 e desideriamo di seguito fornirne una breve panoramica.

Le stesse individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto un'attività di ricerca commissionata, anche al fine di agevolare i percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni.

Le Linee guida possono quindi essere prese in considerazione nei casi di attività di ricerca commissionata, intendendosi per tale quella particolare tipologia di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi diversi dalle Università, anche non statali legalmente riconosciute, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli IRCCS, che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere ad una sua necessità.

Le Linee guida sono destinate ad orientare la negoziazione delle parti, che potranno valutare gli scenari alternativi proposti in base alla tipologia di ricerca ed agli interessi coinvolti, ferma restando la loro libertà contrattuale.

Tra i principi che le Linee guida si pongono vi è quello di garantire una equilibrata composizione degli interessi delle parti coinvolte: da un lato delle strutture di ricerca, il cui interesse primario sarà di dare visibilità alla propria attività inventiva, di disseminarne i risultati senza pregiudicarne la protezione; dall'altro dei soggetti finanziatori, il cui interesse principale sarà invece di potere disporre fin da subito e senza vincoli dei risultati della ricerca commissionata, per valorizzarla sotto il profilo industriale e commerciale.

Le Linee guida individuano tre possibili fattispecie contrattuali cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata ai fini della disciplina dei diritti di proprietà intellettuale: a) contratto

avente ad oggetto attività di servizio; b) contratto avente ad oggetto attività di sviluppo; c) contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.

Vengono poi indicati gli elementi identificativi di ciascuna delle suddette attività, che presentano una intensità dell'attività di ricerca differente, ed altresì gli aspetti inderogabili che il contratto deve disciplinare. Quest'ultimo dovrà essere stipulato antecedentemente all'avvio dell'attività di collaborazione in modo da definire ex ante tutti gli aspetti oggetto del rapporto.

Riportiamo per pronto riferimento l'elenco degli aspetti inderogabili che devono essere disciplinati nel contratto: a) indicazione delle parti; b) esplicitazione chiara delle finalità della collaborazione; c) definizione delle parole o espressioni chiave che sono utilizzate all'interno del contratto; d) indicazione chiara e dettagliata dell'oggetto e della natura della collaborazione; e) regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. *background*); f) regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. *foreground*); g) disseminazione dei risultati; h) indicazione dei responsabili per ciascuna delle parti dell'attuazione della collaborazione/ profilo dei soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attività di ricerca; i) definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalità e tempistica di pagamento, ecc); j) definizione della proprietà dei risultati; k) disciplina della riservatezza/ tutela della confidenzialità/disciplina degli obblighi e delle modalità di comunicazione dei risultati dell'attività di ricerca; l) disciplina delle pubblicazioni; m) indicazione della durata; n) disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione puntuale delle modalità di risoluzione in caso di disputa, del foro competente e della normativa di riferimento).

Le Linee guida elencano inoltre alcune raccomandazioni "*particolarmente rilevanti al fine di definire correttamente il perimetro del contratto che l'Ente stipula con il soggetto finanziatore, soprattutto con riferimento ai profili relativi alla generazione, allo sfruttamento e alla diffusione dei risultati della ricerca commissionata*".

I nostri professionisti sono a disposizione per approfondimenti, per fornire consulenza ed assistenza sulle tematiche trattate ed altresì per redigere le tipologie contrattuali sopra descritte, che regolano rapporti di ricerca commissionata.

...Ed ancora alcune novità di rilievo in materia di brevetti introdotte dalla riforma del C.P.I.

Tra le ulteriori novità in materia brevettuale introdotte dalla sopra citata legge del 24 luglio 2023 n. 102, segnaliamo le seguenti, ricordando che tra gli obiettivi che la riforma si pone vi sono quelli di rendere il sistema italiano più competitivo e di rafforzare la protezione della proprietà industriale.

Coesistenza tra brevetti Italiani e brevetti Europei

Le modifiche introdotte all'articolo 59 C.P.I. hanno cambiato radicalmente la regolamentazione della coesistenza tra un brevetto italiano e un successivo brevetto Europeo che rivendica la priorità del brevetto Italiano.

Il regime precedente prevedeva la cessazione degli effetti del brevetto Italiano in caso di concessione di un brevetto Europeo convalidato in Italia o di un brevetto Europeo con effetto unitario rivendicanti la priorità del brevetto Italiano, qualora tutelino la medesima invenzione e siano stati concessi a nome dallo stesso richiedente o del suo avente causa.

Il regime precedentemente in vigore sanciva quindi la preminenza del brevetto Europeo, impedendo il cumulo delle protezioni.

In particolare, il brevetto Italiano cessava di produrre i suoi effetti o al termine del periodo utile per promuovere un'opposizione contro il brevetto Europeo, qualora nessuno avesse presentato opposizione, o al termine della procedura di opposizione, qualora la stessa si fosse conclusa col mantenimento del brevetto Europeo.

Inoltre, la cessazione degli effetti del brevetto Italiano perdurava anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto Europeo.

Con la modifica introdotta dalla riforma, invece, il brevetto Italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto Europeo convalidato in Italia o con il nuovo brevetto Europeo con effetto unitario.

Il nuovo regime rende quindi possibile il cumulo delle protezioni.

Inoltre, il brevetto Italiano mantiene i suoi effetti anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto Europeo.

Risulta quindi importante valutare attentamente l'opportunità di mantenere in vita il brevetto Italiano di partenza, soprattutto alla luce della recente istituzione del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) a livello comunitario. Ricordiamo infatti che un'eventuale decisione presa dal TUB in merito alla nullità di un brevetto Europeo si ripercuote sicuramente sul brevetto Europeo con effetto unitario nella sua interezza e – a meno che non sia stata avanzata per tempo una richiesta di opt out dal sistema del TUB – si ripercuote su tutte le convalide classiche nei paesi aderenti al TUB.

Segnaliamo inoltre che un ulteriore motivo per mantenere in vita il brevetto Italiano di partenza è che la protezione brevettuale conferita da quest'ultimo si estende anche alla Repubblica di San Marino; ciò non è vero invece per un brevetto Europeo convalidato in Italia.

I nostri professionisti sono a disposizione per aiutarvi nell'importante scelta del mantenimento in vita dei Vostri brevetti Italiani alla luce delle nuove opportunità offerte a seguito dell'introduzione della nuova normativa.

Controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa nazionale

Le modifiche introdotte all'articolo 198 C.P.I. si propongono di rafforzare il controllo sulle domande di brevetto che i residenti in Italia intendono depositare all'estero, qualora queste riguardino invenzioni utili per la difesa del Paese.

La normativa in vigore prima della riforma prevedeva già che, nei suddetti casi, il deposito della domanda di brevetto esclusivamente all'estero potesse avvenire solo dopo l'autorizzazione da parte del Ministero delle attività produttive, previo nulla osta del Ministero della difesa. In particolare, l'istanza di autorizzazione per il deposito all'estero si considerava accolta in caso di assenza di un provvedimento di rifiuto entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Parimenti, il deposito all'estero successivo ad un deposito in Italia non poteva avvenire prima che fossero trascorsi 90 giorni dal deposito in Italia.

Con le modifiche introdotte dalla riforma, il controllo viene rafforzato, applicandolo anche ai casi in cui l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero e ai casi in cui l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.

Le modifiche introdotte hanno inoltre accorciato da 90 a 60 giorni i periodi di tempo che, in assenza di comunicazioni di rifiuto, devono intercorrere dopo l'istanza di autorizzazione o dopo il deposito in Italia affinché il permesso di depositare all'estero sia considerato accolto.

Alla luce di tale rafforzamento dei controlli e considerando che la violazione del disposto normativo può comportare pene che vanno dall'ammenda all'arresto, risulta importante valutare attentamente le diverse possibili situazioni e procedere con le opportune richieste di autorizzazione.

I nostri professionisti sono a disposizione per consigliarvi ed aiutarvi nella predisposizione e presentazione delle istanze di autorizzazione.

Sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere

Le modifiche introdotte all'articolo 129 C.P.I. eliminano i limiti precedentemente imposti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle fiere.

Prima della riforma, il disposto normativo prevedeva che, fatte salve le esigenze della giustizia penale, gli oggetti nei quali si ravvisasse una violazione di un diritto di proprietà industriale non potessero essere sequestrati finché figurassero nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o fossero in transito da o per la medesima.

Con la riforma, le suddette limitazioni al sequestro di prodotti nelle esposizioni fieristiche sono venute meno. Ciò ha permesso di ottenere per i prodotti fisici esposti nelle fiere una regolamentazione analoga a quella già in vigore per i cataloghi digitali online, sempre più spesso presenti nelle fiere, per i quali era già prevista la possibilità di ottenere sequestri e inibitorie.

Lo strumento del sequestro, precedendo l'eventuale procedimento penale, offre quindi una tutela veloce ed effettiva per i titolari di brevetti contraffatti anche durante gli eventi fieristici.

I nostri professionisti potranno consigliarvi e seguirvi qualora si rendesse necessaria un'azione di questo tipo a difesa dei vostri titoli di proprietà industriale.



Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



www.interpatent.com - email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
 Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838