

Linee guida per la Tutela della proprietà intellettuale (IPR)

Il CNR e la Tutela IPR

Attribuire “valore” ai risultati della ricerca, oltre al loro intrinseco merito scientifico e sociale quale contributo all’avanzamento delle frontiere della conoscenza, rappresenta a tutt’oggi un terreno scarsamente esplorato dai ricercatori. La protezione dei risultati della ricerca è il primo passo per gestire una «catena del valore» e costituisce uno dei punti cardine dei processi di trasferimento tecnologico; tali processi sono, infatti, sempre più rilevanti nella collaborazione ricerca pubblica - impresa nonché determinanti nella trasposizione delle nuove conoscenze in innovazione fruibile dalla collettività.

Acquisirne consapevolezza, apprenderne le peculiarità, saperne affrontare le problematiche e utilizzarne efficacemente gli strumenti rappresenta il risultato del concorso di diverse competenze, a partire dalla capacità inventiva dei ricercatori.

In questo contesto il CNR ha raccolto la sfida per attuare la terza missione, essendosi dotato da tempo di strutture e servizi interni per la tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca. Con la creazione della Struttura tecnica di particolare rilievo “Valorizzazione della Ricerca” della Direzione Generale (Provvedimenti n. 22/2013, 144/2013) e con il Regolamento interno sulla IPR, attivo dal 1-12-2013 (Provvedimento n. 122/2013 <http://www.urp.cnr.it/documentotesto.php?id=48&anno=2013>), si sono realizzate nuove modalità operative che inseriscono il processo di tutela in un quadro di marketing, valorizzazione e ritorni sull’intero ciclo della ricerca.

Il Regolamento IPR del CNR

Il Regolamento IPR del CNR disciplina la gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) generati dalle attività di ricerca e sviluppo condotte dal proprio personale, strutturato e non strutturato, distinguendo tra risultati ottenuti nell’ambito di ricerca autonoma, collaborativa e commissionata.

Nel caso di ricerca autonoma - ovvero sostenuta da risorse direttamente a bilancio dell’Ente -, la legge italiana assegna la titolarità delle invenzioni brevettabili all’autore; l’inventore può decidere se depositare autonomamente la domanda di brevetto, con l’obbligo di dare comunicazione all’Ente, o cedere i diritti patrimoniali al CNR (i diritti morali alla paternità del trovato rimangono in ogni caso in capo all’autore).

In caso di ricerca collaborativa – ovvero condivisa con terzi - e commissionata – ovvero realizzata sulla base di una commessa o di un contratto - la titolarità dei risultati delle ricerche non è più in capo al ricercatore (autore) bensì all’ente. Nella ricerca collaborativa si presuppone che il risultato inventivo sia ottenuto in cooperazione con il soggetto/i partner, e pertanto la titolarità del trovato realizzato possa essere condivisa tra i partner in ragione del loro contributo.

Per converso, nel caso di ricerca commissionata, il Regolamento IPR prevede che la titolarità sia completamente in capo al CNR, in quanto si presume che abbia realizzato il risultato brevettabile; viene riservata però al committente la possibilità di acquisire l’IPR successivamente al deposito/registrazione (cessione) oppure perseguire lo sfruttamento commerciale (licenza), anche in via esclusiva, per specifico campo d’uso.

In accordo con gli orientamenti giurisprudenziali, il Regolamento IPR assimila il personale strutturato a quello non strutturato, parificando obblighi e benefici.

Il Regolamento IPR comprende un elemento di novità sostanziale rispetto al modus operandi passato, costituito dall'introduzione di una Commissione Brevetti, composta di esperti esterni di differente estrazione, che dovrà valutare il contenuto dei brevetti depositati a livello nazionale per fornire alla Struttura indicazioni sulle concrete opportunità di mercato. Tali indicazioni sono utili alla Struttura per decidere se investire sulla tutela IPR all'estero e in quali Paesi.

Tra gli elementi di novità, il Regolamento IPR ha ridefinito la ripartizione degli utili netti derivanti dalla valorizzazione dei trovati come segue:

- 50% all'inventore (o agli inventori), come previsto dalla normativa italiana vigente in materia;
- 20% all'Istituto dove opera l'inventore;
- 10% al Dipartimento di afferenza;
- 20% al fondo rotativo dell'Amministrazione Centrale destinato alla protezione IPR.

In questo schema di ripartizione degli utili netti è ricompreso l'Istituto di appartenenza dell'inventore, che finora contribuiva al rischio economico di protezione IPR senza alcuna garanzia sia di rientrare dell'investimento sostenuto sia di partecipare al successo delle iniziative di valorizzazione (il Regolamento prevede che i costi di primo deposito/registrazione siano a carico dell'Istituto, il quale spesso contribuisce anche alle spese di prosecuzione della tutela in accordo alle nuove policy interne, che prevedono maggiore partecipazione del ricercatore e dell'Istituto nella gestione del DPI).

Affidare la gestione tecnica e l'amministrazione del portafoglio IPR alla Struttura "Valorizzazione della Ricerca" rappresenta un elemento di semplificazione nelle interazioni tra il ricercatore e altre strutture/uffici interni all'ente coinvolti nei processi di protezione, promozione e valorizzazione dei DPI; il ricercatore, infatti, si interfaccia quasi esclusivamente con il referente interno alla Struttura o comunque strettamente relazionato alla stessa – come nel caso del DSFTM e del DSCTM -, che si occuperà dell'interazione con le altre strutture dell'ente e dei rapporti con gli interlocutori esterni. Ulteriormente, un'unica Struttura responsabile per la comunicazione verso i soggetti esterni e potenziali partner commerciali, quali ad esempio studi di consulenza, broker tecnologici, finanziatori, licenziatari e acquirenti, costituisce un vantaggio nel chiarire gli interlocutori istituzionali nelle azioni di promozione del portafoglio IPR, sia sul fronte della domanda sia su quello dell'offerta tecnologica.

La Struttura "Valorizzazione della Ricerca" del CNR: il sostegno alla Tutela dell'IPR

La Struttura tecnica di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca (SPRVR) della Direzione Generale coordina le attività del CNR in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei trovati concepiti e sviluppati durante le attività di ricerca tramite un approccio multidisciplinare di competenze interne alla Struttura in ambito tecnico-scientifico, amministrativo-contabile e giuridico-economico.

Le attività della Struttura vengono condotte in stretta collaborazione con il ricercatore, attore principale nella filiera del trasferimento tecnologico, e di concerto con i Dipartimenti, gli Istituti e altre strutture/uffici dell'Amministrazione Centrale.

La Struttura è responsabile dell'analisi e dell'istruttoria della proposta d'invenzione, e più in generale delle proposte di tutela dei trovati (oltre ai brevetti, varietà vegetali, marchi, software ecc.). Specialisti in tutela della proprietà intellettuale, con differente estrazione scientifica, sono responsabili del processo di protezione e vengono designati sulla base dell'area tecnologica di riferimento del trovato.

Questi responsabili, denominati anche referenti IPR, analizzano il contenuto tecnico del trovato, svolgono ricerche nello stato della tecnica (particolarmente nella letteratura brevettuale tramite appositi *tool* di ricerca licenziati al CNR), valutano i requisiti di brevettabilità e/o di proteggibilità dei trovati di concerto con gli inventori/autori, i Dipartimenti e gli Istituti, ed eseguono una prima analisi del mercato di riferimento della tecnologia. Qualora, consultati proponenti, Dipartimento di afferenza e direttore dell'Istituto, non si ravvisi l'opportunità a procedere con il deposito di una domanda di brevetto, la Struttura propone forme alternative di protezione del trovato oppure può suggerire indirizzi di approfondimento scientifico-tecnologico per rafforzare la portata della tutela. La Struttura si occupa inoltre dell'espletamento degli adempimenti formali che di volta in volta si rendano necessari, anche in funzione della tipologia di ricerca da cui è scaturita l'invenzione - autonoma, collaborativa, commissionata - e di eventuali accordi pregressi tra i soggetti coinvolti. Il supporto copre l'iter di deposito e la registrazione delle privative di tutela e le procedure d'esame, italiane ed estere, fino alla concessione del titolo.

Il processo di deposito pur costituendo solo l'avvio del percorso, ne condiziona fortemente gli sviluppi, in quanto contiene tutti gli elementi su cui il processo di valorizzazione verrà realizzato. Ne consegue che una gestione responsabile del portafoglio IPR non può prescindere dalla sua revisione periodica, che deve necessariamente tenere conto del grado di attualità/obsolescenza della tecnologia, del *time-to-market*, dell'interesse industriale suscitato e delle concrete possibilità di inserimento nel proprio mercato di riferimento. Pertanto la Struttura, di concerto con inventori/autori, Dipartimenti e Istituti, valuta costantemente l'opportunità di mantenere in vita gli IPR sulla base dei parametri sopra elencati, con l'obiettivo di creare un portafoglio IPR di qualità, idoneo ad azioni trasferimento e valorizzazione commerciale di successo.

Per tale fine, sono attualmente in corso accordi formalizzati di collaborazione con broker che hanno l'obiettivo di estendere le opportunità di successo nelle relazioni con potenziali soggetti interessati ai trovati CNR e di ottimizzare gli aspetti contrattuali e i ritorni. Accanto ai broker, la Struttura è impegnata a promuovere nelle diverse sedi "vetrine brevettuali" che vedono coinvolti altri Attori dell'ecosistema dell'innovazione, a partire dalla partecipazione alla Rete EEN (*European Enterprise Network*) promossa dall'Unione Europea.

Senza dimenticare altri progetti e altri interlocutori, sia a livello centrale, sia periferico sia tematico (tra questi, BioTTasa, Cotec, AIRI, POCN, ecc.).

Un tassello fondamentale nell'operatività della Struttura è costituito dalla Commissione Brevetti che, ai sensi del Regolamento e in ragione della sua composizione di esperti rappresentativi delle diverse aree tecnologiche, accompagna il processo decisionale nella delicata fase che segue il primo deposito e precede l'estensione nei diversi Paesi. Infatti, la tutela IPR all'estero comporta una crescita esponenziale dei costi e la Struttura è chiamata ad amministrare con sempre maggiore responsabilità gli investimenti economici per la tutela, privilegiandone la possibilità di successo e la definizione delle prospettive di sviluppo.

Dal punto di vista operativo, la Struttura fornisce supporto e consulenza tecnico-specialistica per la stesura e la negoziazione di accordi con soggetti terzi, pubblici e privati, nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione della Proprietà Intellettuale dei Risultati quali:

- accordi di confidenzialità (NDA);
- accordi per il trasferimento di materiali/campioni e informazioni correlate (MDTA);
- accordi di gestione congiunta di brevetto;
- contratti di licenza, esclusiva e non-esclusiva, dei titoli IPR e relativo know-how;
- contratti di cessione dei titoli IPR e di trasferimento di know-how.

Inoltre, su richiesta, la Struttura offre consulenza per la negoziazione della tutela e sfruttamento economico della proprietà intellettuale in contratti industriali, in progetti di ricerca o in accordi quadro/convenzioni.

Team IPR

Referenti IPR:

- Maria Carmela Basile (DG-VR) mariacarmela.basile@cnr.it 06.4993.2617
ambiti tecnici: ingegneria, telecomunicazioni, ICT e dispositivi
- Giulio Bollino (DSFTM) giulio.bollino@cnr.it 06.4993.7882
ambiti tecnici: fisica, ingegneria elettronica e dispositivi
- Silvia Cella (DG-VR) silvia.cella@cnr.it 010.6598.796
ambiti tecnici: materiali innovativi, dispositivi, fisica e nanotecnologie
- Antonio Cusmà (DSCTM) antonio.cusma@cnr.it 06.4993.2317
ambiti tecnici: ingegneria dei materiali, bioingegneria e biomateriali
- Alessia Naso (DG-VR) alessia.naso@cnr.it 010.6598.747
ambiti tecnici: medicina, biotecnologie, biologia e agroalimentare

Referenti contratti:

- Caterina Foppiano (DG-VR) caterina.foppiano@cnr.it 010.6598.759
- Irene Gennai (DG-VR) irene.gennai@cnr.it 010.6598.792

Referenti contabilità/pagamenti

- Elena Giarlini (DG-VR) elena.giarlini@cnr.it 06.4993.3428
- Ermanno Vianello (DG) ermanno.vianello@cnr.it 06.4993.3861

Informazioni

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il team IPR ai recapiti sopra specificati oppure consultare il sito-web <http://www.cnr.it/sitocnr/IICNR/Innovazione/ProcedureBrevettazione.html> e scaricare la modulistica presente alla sezione “documenti utili”.

La Referente per i rapporti con la Commissione Brevetti è Barbara Angelini (DG-VR),
barbara.angelini@cnr.it 06.4993.2415

Per ogni ulteriore contattato e per la corrispondenza generale, rivolgersi alla Segreteria della Struttura:
segreteria.uvr@cnr.it 06.4993.3528.

Procedura di Tutela IPR

Primo deposito domanda di brevetto

- a) L'inventore¹ invia il "[modulo di comunicazione preliminare di invenzione](#)" alla Struttura tramite l'indirizzo e-mail ipr@cnr.it, e per conoscenza al Direttore del proprio Istituto² e al Dipartimento³ di afferenza; questa procedura verrà modificata entro pochi giorni (presumibilmente fine marzo 2016) con l'introduzione di un accesso web mediante credenziali SIPER.
- b) In funzione della tematica del trovato, viene nominato all'interno della Struttura un referente IPR responsabile per la procedura di valutazione propedeutica al deposito della domanda di brevetto. Il referente può eventualmente richiedere all'inventore integrazioni e chiarimenti sulla comunicazione di invenzione al fine di impostare correttamente ed eseguire una ricerca di anteriorità in letteratura brevettuale⁴.
- c) Il referente, di concerto con l'inventore, analizza i documenti emersi nella ricerca di anteriorità, verificando la sussistenza dei requisiti di novità, altezza inventiva e applicabilità industriale, necessari per ottenere la concessione di una domanda di brevetto, e ne condivide gli esiti con la Struttura (entro le tempistiche definite all'art. 12 del Regolamento IPR). Il Dipartimento e l'Istituto, durante questo iter di valutazione interna, esprimeranno un loro parere sull'opportunità a procedere con la domanda di brevetto, evidenziando strategicità o particolari criticità.
- d) In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Struttura suggerisce le modalità di primo deposito⁵, nonché una rosa di mandatarî brevettuali più qualificati in relazione alla tematica dell'invenzione, ai quali richiedere un preventivo di spesa. Quindi con l'inventore viene definito lo studio mandatario al quale affidare l'incarico di preparazione del testo e deposito della domanda di brevetto, sulla base di criteri sia di economicità di spesa⁶ sia di professionalità.
- e) Nel caso di invenzioni concepite congiuntamente con altri soggetti, la Struttura contatta i contitolari e predispone un accordo di gestione congiunta dei diritti derivanti dal brevetto.

Tale procedura si attua anche nel caso di tutela degli altri diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio nuove varietà vegetali, software e marchi, per le quali si ricorda che la titolarità dei diritti patrimoniali è in ogni caso in capo all'Ente.

¹ Qui e nel seguito: nel caso di inventori plurimi, viene designato un inventore di riferimento.

² Nel caso di più Istituti coinvolti, la comunicazione viene inviata a tutti i Direttori. Tra questi il Direttore dell'Istituto cui appartiene l'inventore di riferimento diviene direttore di riferimento.

³ Nella persona del Direttore o, laddove presente, del referente IPR dipartimentale. Nel caso di afferenze a Dipartimenti diversi, il Dipartimento di riferimento verrà stabilito in base alla tematica del contenuto della proposta.

⁴ Solitamente la ricerca in letteratura scientifica è demandata all'inventore proponente, che segnala eventuali documenti anteriori potenzialmente critici al referente per analisi tecnica e confronto.

⁵ Il primo deposito avviene normalmente tramite una domanda italiana di brevetto. Primi depositi con procedure diverse dal deposito di una domanda italiana di brevetto (EPO, PCT, USPTO o altro) possono essere autorizzati in via eccezionale come definito all'art. 14 comma 2 del Regolamento IPR.

⁶ In virtù dell'art. 15 del Regolamento IPR, le spese di primo deposito sono a carico dell'Istituto/i di afferenza dell'inventore/i.

In caso di “Ricerca autonoma”, qualora gli inventori procedano a depositare la domanda di brevetto a propria titolarità (ai sensi dell’art. 65 comma 1 del D.Lgs n. 30/2005) o cedano i diritti al brevetto a soggetti diversi dal CNR, entro 30gg dalla data di primo deposito devono darne [comunicazione](#) all’indirizzo e-mail ipr@cnr.it.

In questi casi l’inventore è tenuto a corrispondere al CNR il 50% dei propri introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale, al netto dei costi brevettuali sostenuti.

Estensione, mantenimento e abbandono brevetti

- a) Successivamente al primo deposito viene richiesto un parere sulle opportunità di valorizzazione sul mercato alla Commissione degli esperti; tale parere non sarà di natura vincolante.
- b) Entro lo scadere del decimo mese dalla data del primo deposito, la Struttura solitamente riceve dall’Autorità competente (UIBM, EPO, WIPO ecc.) un rapporto di ricerca e annesso parere di brevettabilità.

Il referente ne esamina il contenuto tecnico e condivide l’analisi con l’inventore. Inoltre, il referente acquisisce dall’inventore informazioni sui riscontri di interesse fino a quel momento ricevuti e dei progetti attivi sulla tecnologia brevettata, nonché la posizione di eventuali terzi contitolari, dell’Istituto e del Dipartimento; sulla base di questi elementi e del parere dell’esperto della Commissione, la Struttura propone se proseguire o meno l’iter di protezione, o se estenderlo in determinati territori di interesse strategico.

- c) L’approvazione dell’estensione all’estero è presa dal Responsabile della Struttura, che stabilisce la ripartizione della relativa spesa tra il fondo centrale, gestito dalla Struttura, e l’eventuale compartecipazione di Istituto e/o Dipartimento.

Qualora il Responsabile della Struttura non ravvisi opportunità a proseguire la domanda di brevetto o ad estenderla all’estero, gli inventori potranno subentrare nella titolarità della domanda, fatti salvi diritti di soggetti terzi. Se gli inventori o terzi contitolari non manifestassero interesse ad acquisire la titolarità del brevetto, questo sarà dismesso (abbandono) o non verrà esteso.

- d) Come stabilito dall’art. 19 del Regolamento IPR, l’abbandono di un brevetto concesso o in corso d’esame viene formalizzato dal Responsabile della Struttura sulla base di predeterminati criteri e sull’andamento delle procedure d’esame presso le Autorità competenti (e.g. EPO, WIPO, USPTO, JPO, UIBM ecc.). In caso di decisione di abbandono, fatti salvi diritti di prelazione pattuiti con terzi, il referente IPR propone all’inventore di subentrare nella titolarità, facendosi carico diretto dei costi di trascrizione e di mantenimento.
- e) Ogni decisione in merito alle azioni di prosecuzione e concessione del brevetto (e.g. ingresso alle fasi nazionali, comunicazioni di esame, appelli, deposito di domande divisionali, *continuation in part* ecc.) verranno valutate dal referente IPR assieme all’inventore e consultato il mandatario incaricato, sulla base di criteri predefiniti.

La Struttura esprimerà un parere sull’opportunità dell’azione e la decisione ultima sarà in presa dal Responsabile.

- Garanzie. Tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, tutela e valorizzazione di ciascun trovato garantiscono assoluta riservatezza durante tutta l'istruttoria interna di valutazione, per vincolo contrattuale con l'ente o sottoscrivendo apposita dichiarazione di confidenzialità laddove necessario. In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti nella procedura da parte di uno o più tra i soggetti coinvolti nel processo, si adotterà la formula del silenzio-assenso.
- Tempistiche. Le tempistiche medie per il deposito di una domanda di brevetto sono variabili e dipendono principalmente dalla disponibilità delle informazioni e dei soggetti coinvolti nel processo (inventore, referente IPR, mandatario). L'art. 12 comma 2 del Regolamento IPR prevede che la Struttura concluda l'istruttoria interna di valutazione di brevettabilità (o di protezione tramite altre privative industriali) entro 60gg dalla ricezione della comunicazione dell'invenzione e delle integrazioni che si rendessero necessarie.
- Strumenti. Le ricerche di anteriorità sono condotte dai referenti della Struttura sia tramite il web e il database accessibile gratuitamente al pubblico (e.g. Espacenet, Patentscope, Google Patents) sia tramite la piattaforma commerciale Questel-ORBIT, di cui la Struttura dispone di alcune licenze.