



Appunti Workshop*

Modifiche al Codice della Proprietà Industriale

9 ottobre 2023

Reintroduzione principio **titolarità istituzionale**, piena responsabilità enti, anche dal punto di vista della valorizzazione.

Quando un inventore ha affiliazioni multiple: salvo diverso accordo prevale l'istituzione presso la quale il soggetto è impiegato, anche se la ricerca è finanziata dall'ente a cui il soggetto è affiliato. Stessa cosa per i visiting (da disciplinare).

I rapporti che riguardano il personale convenzionato con le aziende ospedaliere vanno disciplinati nelle convenzioni.

Regime transitorio tra l'entrata in vigore della norma (23 agosto 2023) e l'entrata in vigore dei regolamenti modificati.

Si potrebbe prevedere una finestra di qualche mese in modo da dare tempo agli inventori di comunicare le invenzioni conseguite prima dell'entrata in vigore della norma. Decorso il termine, si presume che le invenzioni siano state conseguite dopo.

Obbligo di comunicazione

Prevedere nei regolamenti obbligo di **comunicazione completa**, in modo che l'amministrazione abbia tutti gli elementi per prendere decisione informata.

L'obbligo di comunicazione riguarda invenzioni e altre privative industriali (marchi no)

Quando l'invenzione è congiunta, si fa decorrere il termine di 6 mesi dalla data in cui è pervenuta la prima disclosure completa ad uno dei contitolari.

Profili soggettivi: inventori sono i dipendenti.

Per attività extra moenia: se la commessa lo prevede, i diritti possono essere del committente, altrimenti titolarità dell'ente datore di lavoro.

Si può configurare invenzione occasionale dei prof universitari ma l'occasionalità o la pertinenza rispetto all'ambito di lavoro non la fa il settore scientifico-disciplinare.

Gli enti nell'ambito della propria autonomia possono disciplinare anche altri soggetti, a condizione che siano partecipi di attività di ricerca, compreso

studenti, purché coinvolti in attività di ricerca (bene modificare il regolamento studenti in modo che gli studenti siano edotti all'atto dell'immatricolazione). I dottorandi possono essere riportati nel perimetro istituzionale, anche quando sono finanziati da imprese.

Conseguenze connesse al **mancato esercizio del diritto di brevettazione da parte dell'ente**: valutare se prevedere che l'inventore, che deposita brevetto e lo valorizza a titolo personale, sia tenuto a corrispondere una parte di proventi all'ente.

Contributo degli inventori al mantenimento dei titoli di PI: si può prevedere nel regolamento; bisogna che ci sia una misura di perequazione, per esempio a livello di premialità. In caso di abbandono del titolo da parte dell'ente, si può prevedere eventuale subentro dell'inventore che si accolla costi futuri

Titolarietà delle invenzioni conseguite da ricercatori nell'ambito di **spin-off**? Titolarità istituzionale ma per incentivare l'attività degli spin off l'Ateneo può rinunciare a favore di spin-off. Per es. nel caso di invenzioni dipendenti dal brevetto dato in licenza alla spin-off.

Premialità: la disciplina è liberalizzata, rimessa ad autonomia dell'ente. Qualcuno in dottrina suggerisce reintroduzione del 50%.

Linee guida ricerca commissionata:

- Non sono sostitutive dell'accordo tra le parti né dell'art. 65 (non si può re-introdurre la titolarità individuale)
- novità principali sono il principio dell'inventorship e assetto con titolarità esclusiva dell'ente
- si applicano solo a ricerca commissionata (no collaborativa, no dottorato finanziato da imprese)

*Questi sono appunti dell'incontro e non riassumono necessariamente la posizione ufficiale di Netval, ma una possibile interpretazione, coerente con lo spirito della norma.