



Alla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Ministero per lo Sviluppo Economico

strategiaPI@mise.gov.it

Udine, 31.05.2021

Oggetto: Risposta alla consultazione pubblica sulle “Linee di intervento strategiche sulla PI per il triennio 2021 – 2023”

Si riportano nel seguito alcune considerazioni circa le “Linee di intervento strategiche sulla PI per il triennio 2021 – 2023”.

Il documento, come pure la volontà di sottoporlo ad una consultazione pubblica, è stato apprezzato nel suo insieme, sia per la qualità delle proposte, sia per la loro portata strategica.

Per queste ragioni si è ritenuto opportuno esprimersi solo sui temi di specifico interesse dell'Università in quanto ente pubblico di ricerca e utilizzatore di DPI, che sono trattati facendo riferimento ai punti del documento sottoposto a consultazione

1. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI)

1.1 Aggiornare la legislazione di settore

“Nel processo di elaborazione della nuova normativa, ... , un confronto particolare verrà attivato con i rappresentanti dei consulenti...” (pagg. 7-8)

Commento:

Si raccomanda di considerare anche il sistema dell'università e della ricerca pubblica come uno stakeholder istituzionale, da consultare soprattutto in relazione a norme specifiche come l'attuale articolo 65 del CPI e per valutare l'impatto che altre norme possono avere sulla ricerca pubblica.

Un soggetto che può rappresentare gli EPR è sicuramente NETVAL a cui sono associate quasi tutte le università e la maggior parte degli enti di ricerca che utilizzano i DPI e sono attivi nel campo dell'innovazione e trasferimento delle conoscenze.

L'Italia è tra i pochissimi paesi dove Università e EPR non hanno la proprietà delle invenzioni generate dal loro personale. Il cosiddetto “professor's privilege”, stabilito dall'art. 65 del CPI, rende poco efficace il processo di trasferimento tecnologico da parte di questi enti. Per questo se ne propone l'abolizione, pur non escludendo l'opportunità di prevedere uno status specifico per le invenzioni e gli inventori della ricerca pubblica, sia per la loro specificità, sia per non perdere l'effetto incentivante per il quale era stata introdotta per i ricercatori degli enti pubblici una così significativa eccezione rispetto a tutti gli altri ricercatori.

Riordinare la materia può rappresentare anche l'occasione per definire regole generali per quanto riguarda la proprietà e la disponibilità dei risultati nei rapporti con i privati.

1.2 Consentire l'utilizzo di procedure rapide, efficaci e a costi contenuti

"... lo sviluppo di nuovi applicativi che consentano... lo scambio dati con le principali istituzioni europee e internazionali di tutela della PI..." (pag. 8)

Commento:

È fondamentale che le domande di brevetto italiane ed i brevetti concessi, oltre che le relative informazioni procedurali e legali, siano consultabili attraverso i principali portali che danno accesso ai brevetti di tantissime autorità nazionali. Questo, oltre a rendere più agevoli le ricerche brevettuali, contribuirà a dare maggior peso ai titoli italiani.

1.6 Promuovere la cultura della PI

Commento:

L'introduzione di insegnamenti in materia di PI in tutti i corsi di area scientifica è fondamentale come pure iniziative di formazione sistematiche in corsi di dottorato e master. Sarebbe molto utile supportare le università anche nell'organizzazione di iniziative di formazione trasversali a beneficio degli studenti che non sono interessati ad un insegnamento dedicato o che non hanno modo di seguirlo, perché il loro percorso di studio non lo consente.

2. Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI

2.3 Promuovere azioni per la valutazione economica della PI

Commento:

Andrebbe affrontato il problema dell'iscrizione a bilancio dei brevetti per gli enti pubblici, che richiede l'adozione di misure specifiche, considerata la natura degli enti e le condizioni in cui avviene lo sfruttamento dei titoli, che purtroppo non sempre avviene.

Il problema della valutazione economica dei brevetti si pone anche relazione alla loro valorizzazione economica da parte degli EPR, in particolare per la questione della determinazione di corrispettivi congrui e soprattutto se si tratta di cessioni. I metodi di valutazione normalmente utilizzati per questi beni immateriali rispondono bene all'esigenza delle imprese e possono essere applicati generalmente quando siano già stati sviluppati e commercializzati prodotti basati sui DPI da valutare. Sono invece generalmente inapplicabili per brevetti ancora distanti dal mercato, come lo sono quelli degli enti di ricerca che possono di norma cedere i propri titoli solo in quelle condizioni.

Il ricorso a perizie di esperti presenta inoltre ulteriori criticità. Non ultimo il costo.

Sarebbe invece molto utile poter fare riferimento ai "prezzi di mercato" per la cessione o la licenza di brevetti, che però non sono generalmente noti o disponibili. Il problema potrebbe essere risolto con la creazione di un db di tutte le transazioni realizzate sui brevetti degli enti pubblici, che in cambio del conferimento dei propri dati, opportunamente epurati delle informazioni sensibili, potrebbero avere accesso ad informazioni utili per capire i valori con cui sono state cedute o licenziate tecnologie di un certo settore, ad un certo stadio di sviluppo. L'Università di Udine intende proporre a NETVAL la realizzazione di una simile banca dati.

2.4 Valorizzare gli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti

"...si propone di predisporre un nuovo piano di sostegno finanziario. Questo consentirebbe di consolidare il processo attualmente in corso, potenziando lo staff degli Uffici e rafforzando le competenze disponibili al loro interno..." (pag. 15)

Responsabile del procedimento:

Responsabile dell'Ufficio Protezione e valorizzazione della PI:

Compilatore del procedimento:

via Palladio 8, 33100 Udine (UD), Italia - t +39 0432 556306 - +39 0432 556214 - www.uniud.it
CF80014550307 P.IVA 01071600306 ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040469443

Commento:

Finanziare nuovamente i progetti di potenziamento degli UTT di università, EPR e IRCCS rappresenta senza dubbio un importantissimo contributo al miglioramento delle attività di valorizzazione della PI della ricerca pubblica, a vantaggio del sistema produttivo. Sarebbe però importante agire anche in accordo con gli altri ministeri competenti per ottenere il riconoscimento dei profili professionali specialistici che si sono formati, la definizione di percorsi di carriera e la creazione delle condizioni necessarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale specializzato, ricordando che il problema non è solo finanziario, ma determinato anche da altri vincoli (punti organico, limiti di turn-over, limiti di spesa per il personale sul totale dei costi fissi...).

“...il Ministero propone di replicare, adeguandolo ad eventuali nuove esigenze che si dovessero manifestare, il bando già emanato nel 2020 per il finanziamento di progetti di proof of concept...” (pag. 15)

Commento:

L'iniziativa per il finanziamento di progetti di proof of concept è stata molto apprezzata e si ritiene che la sua replica sia estremamente utile e vada possibilmente protratta fino al momento in cui le dinamiche di valorizzazione della PI della ricerca pubblica siano così mature ed efficienti da generare per i singoli enti risorse sufficienti a coprire i costi di un sistematico autonomo ricorso ad attività di proof of concept.

Nel caso di finanziamento di un nuovo bando si raccomanda fortemente di introdurre minori vincoli in relazione ai brevetti per i quali possano essere proposti progetti PoC. L'iniziativa è particolarmente utile per atenei medio piccoli che hanno portafogli brevettuali di piccole dimensioni, all'interno dei quali è difficile selezionare progetti per i quali valga la pena spendere le risorse, se la scelta è già in partenza fortemente limitata (brevetti italiani depositati non prima di ... e non successivamente a...). Nella disponibilità degli enti a volte ci sono anche titoli relativamente datati, che vengono mantenuti in vita perché se ne vede il potenziale, ma non si hanno le risorse per svilupparli ad un livello che li renda interessanti per l'impresa. Possono anche esserci brevetti appena depositati, che potrebbero trarre il massimo beneficio da un PoC “precoce”. Considerato anche che le risorse a disposizione saranno comunque sufficienti solo per un numero limitato di iniziative, si può lasciare più spazio alla scelta degli enti che sarà sicuramente responsabile. Tanto più se continuerà ad essere richiesto un cofinanziamento.

- “L'obiettivo che si propone nel triennio per Knowledge Share è quello di estendere ulteriormente il sistema, sia con riferimento ai soggetti istituzionali coinvolti, sia per quel che riguarda i settori trattati.” (pag. 16)

Commento:

Per una migliore rappresentazione della capacità di innovazione degli enti che utilizzano Knowledge Share, sarebbe utile considerare anche le nuove varietà vegetali tra le creazioni proposte. Una nuova varietà vegetale è evidentemente cosa diversa da una tecnologia, ma è pur sempre un prodotto della ricerca, strategico per l'innovazione nel sistema agroalimentare italiano e proteggibile con privative industriali.

Responsabile del procedimento:

Responsabile dell'Ufficio Protezione e valorizzazione della PI:

Compilatore del procedimento:

via Palladio 8, 33100 Udine (UD), Italia - t +39 0432 556306 - +39 0432 556214 - www.uniud.it
CF80014550307 P.IVA 01071600306 ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040469443