

Osservazioni e suggerimenti sulle linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023

Terricciola, 30/05/21

Sommario

Macro-obiettivo 1: Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI)	3
Linea di intervento 1.1: Aggiornare la legislazione del settore.....	3
Linea di intervento 1.2: Consentire l'utilizzo di procedure rapide e efficaci e a costi contenuti	6
Linea di intervento 1.3: Favorire l'integrazione tra sistemi e sviluppo di nuovi servizi applicativi.....	7
Linea di intervento 1.6: Promuovere la cultura della PI.....	7
Macro-obiettivo 2: Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI	9
Linea di intervento 2.1: Garantire sostegno finanziario a strumenti per valorizzare titoli IP	9
Linea di intervento 2.2: Supportare l'accesso ai servizi di consulenza specialistica	10
Linea di intervento 2.3: Promuovere azioni per la valutazione economica di titoli IP	11
Linea di intervento 2.4: Valorizzare gli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti.....	12
Macro-obiettivo 3: Facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza	14
Linea di intervento 3.1: Gestire l'accesso alla proprietà intellettuale in situazioni di crisi.....	14
Linea di intervento 3.2: Mettere a disposizione le informazioni brevettuali	16
Macro-obiettivo 5: Rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale	17

In questo mio intervento farò più volte riferimento alla **qualità** come elemento centrale di tutte le iniziative affinché il settore della proprietà industriale, e più in particolare il sistema brevettuale (a me più vicino), possano raggiungere efficacemente le imprese e le persone creando non solo una consapevolezza più diffusa sui temi della PI, ma anche una maggiore fiducia sui suoi effetti, al fine di contrastare una opinione abbastanza diffusa sulla scarsa efficacia del sistema. Sulla base della mia esperienza, io associo questa sfiducia in parte ad una scarsa conoscenza e **formazione** sui temi inerenti alla PI, e in parte all'attuale sistema brevettuale italiano che necessita urgentemente di conformarsi quantomeno agli altri sistemi europei, come si potrà rilevare dai commenti che seguono.

Nel ringraziarvi per la lodevole iniziativa, vi auguro buon lavoro, e rimango a disposizione per eventuali approfondimenti sui temi trattati.

Ing. Erica Ghironi
Patent Intelligence Analyst

Macro-obiettivo 1: Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI)

Linea di intervento 1.1: Aggiornare la legislazione del settore

Sui design: si suggerisce di verificare che, l'indicazione dell'autore/designer sulla domanda di registrazione e sul titolo concesso sia inserita, obbligatoriamente, e non in modo facoltativo come di fatto avviene attualmente.

L'indicazione del designer è in linea con il diritto morale dell'autore di essere riconosciuto come tale, e con l'attuale art. 185 cpi (raccolta dei titoli di proprietà industriale) che obbliga a tale indicazione: nonostante ciò, queste disposizioni, nel caso dei design, non vengono sempre rispettate.

Per contro, l'osservanza di tali disposizioni, già presenti nell'attuale codice di proprietà industriale, avrebbe l'ulteriore beneficio di accrescere la trasparenza nel processo di attribuzione dei diritti sull'opera di design.

Sull'armonizzazione delle norme italiane per tener conto dell'evoluzione tecnologica: si suggerisce di definire, ed eventualmente normare, ad esempio in situazioni di emergenza nazionale, il rapporto tra informazioni segrete e brevetti.

L'uso di informazioni segrete sta rivestendo, e continuerà a rivestire, un ruolo sempre più rilevante in relazione ai temi della proprietà industriale, e in particolar modo in associazione con i brevetti.

Pertanto, sarà necessario, ad esempio in situazioni di emergenza sanitaria, dover disporre di informazioni che il brevetto da solo potrebbe non contenere, ma che potrebbero rivelarsi essenziali ai fini della licenza di una tecnologia o della produzione effettiva di un prodotto, come nel caso di un vaccino.

Pertanto, stimolare la discussione sulla relazione tra informazioni segrete, know-how e brevetti potrebbe essere un primo passo utile per la definizione di eventuali disposizioni necessarie alla messa in atto di provvedimenti adeguati a particolari scopi.

Sul mantenere ferma la data di deposito posticipando il pagamento dei diritti: qualora l'iniziativa da voi proposta volesse fare riferimento all'introduzione di domande provvisorie (in stile "provisional" americano o austriaco), si suggerisce di porre l'attenzione non solo sul deposito della documentazione e dell'attivazione di procedure ad hoc, ma anche sul se e sul come tali documenti entreranno a far parte o meno dello stato dell'arte. A tal proposito riporto due esempi di seguito.

Negli USA il cosiddetto "file wrapper" contenete il materiale associato alla provisional è reso pubblico nel momento in cui alla domanda provisional segue una domanda di brevetto (non-provisional). Seppur sia riconosciuto come parte dello stato dell'arte, per la legislazione americana, solo ciò che della provisional trova riscontro nelle rivendicazioni della non-

provisional, il file wrapper continua a rimanere pubblico, divenendo di fatto stato dell'arte per legislazioni differenti da quella americana.

Per le provisional austriache invece non risulta che venga pubblicata la documentazione, pertanto tali domande non entreranno mai a far parte dello stato dell'arte. La situazione austriaca, seppur agevole, ha il difetto di rendere meno trasparente il processo di brevettazione, minando la possibilità per i terzi di verificare l'effettiva validità della data di priorità rivendicata, se non in giudizio.

Sull'esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in PI: attualmente per poter accedere all'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo dei consulenti di PI è obbligatorio un tirocinio di 18 mesi presso almeno uno studio di consulenza di proprietà industriale, sotto la supervisione di un tutor. Sono stati abilitati un paio di corsi (Convey, e Politecnico di Milano) a supporto della formazione per il tirocinante, ma tali corsi non sostituiscono il tirocinio, bensì si affiancano alla formazione presso lo studio di consulenza.

Seppur consapevole del valore e dell'importanza del tirocinio, soprattutto all'interno di uno studio di consulenza con la supervisione di professionisti esperti, si sottolinea che non sempre è semplice, o possibile, avere accesso a tale tirocinio, né è assicurata la qualità della formazione e del rapporto tra le parti.

Si suggerisce pertanto di prevedere soluzioni alternative alle attuali, in cui sia facilitato l'accesso al tirocinio, eventualmente riducendone la durata, o addirittura con soluzioni differenti, in cui per poter accedere all'esame di abilitazione non sia necessario obbligatoriamente effettuare un tirocinio, ad esempio mettendo a disposizione corsi professionalizzanti adatti allo scopo, realizzati eventualmente da un ente istituzionale o dallo stesso Albo dei consulenti di PI.

Sugli approfondimenti sul tema dell'intelligenza artificiale: si sottolinea di non sottovalutare l'importanza di garantire un adeguato ed equilibrato rapporto tra uomini e macchine, ponendo maggiore attenzione sugli aspetti etici che su quelli meramente economici e associati al progresso tecnologico.

Un esempio su tutti la necessità di garantire una netta distinzione tra l'attività creativa umana, in tutte le sue forme, e i prodotti generati dalle macchine. Ciò al fine di scongiurare una competizione tra uomini e macchine, con la consapevolezza che tale netta distinzione può realizzarsi anche nel vietare la concessione di diritti per invenzioni generate dall'AI.

ALTRI ASPETTI:

Esame di merito "completo" delle domande di brevetto: si suggerisce istituire un esame formale "completo" per la concessione delle domande di brevetto italiano, in cui alla replica al rapporto di ricerca possa seguire effettivamente un contraddittorio con l'Esaminatore, alla stregua dei depositi europei, per garantire una qualità migliore dei titoli italiani.

Allo stato attuale, alla replica del rapporto di ricerca non segue un reale contraddittorio con l'Esaminatore, con il risultato che i titoli italiani possono venire concessi anche senza un reale valore, trasferendo il contraddittorio con l'Esaminatore in una causa di contraffazione, tutta da accertare, tra il titolare del brevetto e il "contraffattore".

COM-1999-309 e modelli di utilità: allo stato attuale non è previsto un esame sostanziale dei modelli di utilità, con il risultato che questi titoli vengono concessi anche senza un valore oggettivo. Tale situazione non risulta essere una peculiarità italiana, ad esempio neanche l'ordinamento tedesco prevede l'esame sostanziale per i propri modelli di utilità.

Di fatto però tale situazione rischia di compromettere la qualità dell'intero sistema di PI, portando a situazioni surreali, in cui si è "costretti" a prendere in licenza modelli di utilità (e capita anche con i brevetti) che non hanno nessun valore reale, ma per i quali il costo di una causa legale sarebbe ben superiore al costo della licenza.

Si suggerisce pertanto di riprendere in considerazione la proposta avanzata dalla commissione UE, COM-1999-309 def. (ritirata nel 2006 e mai attuata), che prevedeva la redazione di un rapporto di ricerca su richiesta del depositante o di altra persona interessata, e soprattutto, come condizione obbligatoria per l'esercizio di un'azione giudiziaria intesa a far valere i diritti conferiti dal modello di utilità, in modo da evitare, o quantomeno scongiurare, che l'esercizio di diritti concessi senza motivo portino ad un sovraccarico del sistema giudiziario e a rallentamenti nello sviluppo di una sana economia.

Opposizione per i brevetti: si suggerisce di attivare la possibilità di opporsi alla concessione di un brevetto e/o di un modello di utilità, in linea con le procedure europee.

Formazione dei consulenti di proprietà industriale per il software: si suggerisce di incentivare e promuovere la formazione di consulenti specializzati nella brevettazione del software, con l'accesso agevolato a corsi di formazione, anche esteri, o collaborazioni con uffici brevetti stranieri, per accrescere lo sviluppo delle competenze nel settore software formando figure specializzate sul tema (necessità confermata dallo scarso numero di brevetti software depositati in Italia).

Formazione di consulenti in proprietà industriale nel settore chimico: si suggerisce di promuovere e incentivare la formazione di mandatarie brevetti specializzati per il settore chimico/farmaceutico, di cui c'è grande richiesta e pochissima offerta.

Vietare il deposito di titoli in un settore che non è ad appannaggio del mandatario: si suggerisce di vietare che un brevetto del settore chimico venga firmato da un mandatario specializzato per il settore meccanico, e viceversa, al fine di incentivare la promozione di un sistema di PI di qualità.

Maggiore controllo sull'operato dei consulenti: si suggerisce di prevedere misure, sportelli e verifiche periodiche sull'attività svolta dagli operatori del settore.

Linea di intervento 1.2: Consentire l'utilizzo di procedure rapide e efficaci e a costi contenuti

Sulle procedure amministrative via web: si suggerisce di non inserire chatbot per risolvere esigenze tanto differenti quanto delicate con sistemi automatici di tal genere, che anziché semplificare il flusso di richieste rischierebbero di complicarlo (come vediamo accadere nella vita di tutti i giorni in situazione di ben altro tenore).

Sullo sviluppo di nuove funzionalità di ricerca ed estrazione dei dati disponibili: si suggerisce di concentrare prioritariamente l'attenzione sull'aumento della quantità di brevetti digitalizzati, con possibilità di accedere all'intero testo brevettuale, e facilitarne la ricerca e la visualizzazione.

Ad esempio, avere la possibilità di ricercare in campi come la descrizione e/o le rivendicazioni; selezionare tra soggetti privati e aziende, tra nazioni di origine del titolare, disporre di un collegamento con gli uffici europei o internazionali, ecc...

Rendere disponibili gli atti della prosecuzione dell'iter brevettuale, di marchio e di design.

ALTRI ASPETTI

Stato in vita dei brevetti sui database: si suggerisce di aggiornare tempestivamente lo stato in vita dei brevetti sui database, con una chiara indicazione quando il titolo risulta scaduto, in linea con quanto disposto dall'art. 75 cpi (decadenza per mancato pagamento).

Ad oggi, infatti, anche quando il titolo risulta presumibilmente scaduto è necessario inviare richiesta formale all'UIBM, il quale avvia un procedimento di accertamento con il titolare del brevetto, della durata di almeno 4 mesi, per determinare se effettivamente il titolo è scaduto o meno. Qualora la richiesta non venga inviata all'UIBM lo stato vita del titolo non è aggiornato sui database, quindi si può solo presumere il suo stato, senza averne effettiva certezza.

Trascrizione di licenze o cessioni di brevetto: si suggerisce di indicare sui database la presenza di licenze e/o cessioni dei titoli.

Archivio sulle cause e delibere delle corti di appello/merito/cassazione: si suggerisce di garantire l'accesso alle cause/delibere in tema di titoli di PI, oltre alla possibilità di rendere ricercabile il loro contenuto e disporre di eventuali analytics, oppure viceversa i suggerisce di potenziare/supportare la piattaforma Sprint.

Procedure veloci in stile “Track ONE”: si suggerisce di prevedere una procedura di concessione veloce, inferiore ad 1 anno (come avviene ad esempio con la procedura Track ONE negli USA), da attuare su richiesta del titolare.

Una tale procedura potrebbe rappresentare una valida alternativa soprattutto nello sviluppare e sostenere politiche di Open Innovation: poter definire velocemente l’ambito di protezione del titolo, determinato dalla concessione, può infatti favorire il trasferimento tecnologico in determinate situazioni.

Una procedura veloce rappresenterebbe comunque una valida opzione, che attualmente manca, nelle mani dei manager di PI che non possono vedersi concesso il titolo prima dei 2 anni dal deposito per un modello di utilità, e dai 3 ai 5 anni per un brevetto in media.

Una procedura veloce, che permette di disporre in tempi brevi di brevetti concessi, avrebbe inoltre il vantaggio di permettere il pieno utilizzo del titolo, soprattutto nel caso di brevetti software, in cui, data la velocità con cui evolve il settore, l’obsolescenza tecnologica investe anche i titoli di PI.

Procedure veloci in situazioni di emergenza: si suggerisce di prevedere la possibilità di attuare, in casi di emergenza nazionale, un processo di concessione veloce sui brevetti, da attuare d’ufficio, in modo da determinare quanto più velocemente possibile l’ambito di protezione delle privative, e facilitare eventuali azioni associate alle licenze (obbligatorie e non).

Linea di intervento 1.3: Favorire l’integrazione tra sistemi e sviluppo di nuovi servizi applicativi

Sulla valorizzazione del *Made in Italy*: sarebbe molto apprezzata la digitalizzazione dell’archivio centrale di stato per modelli e marchi di fabbrica.

Ad oggi questo archivio ha una barra di ricerca poco versatile, ma soprattutto c’è discrepanza, o peggio ancora nessuna corrispondenza, tra i titoli ricercati e quelli effettivamente estratti.

Si tratta di un archivio che oltre all’innegabile valore culturale, potrebbe rivelarsi utile nelle attuali indagini brevettuali volte ad annullare titoli che non hanno diritto di esistere, qualora l’archivio disponesse di efficaci filtri per la ricerca delle privative.

Linea di intervento 1.6: Promuovere la cultura della PI

Assolutamente d’accordo sul tema, si sottolinea solamente un aspetto più generale che si ritiene debba essere affiancato alla promozione della cultura dell’PI, per non rischiare di vanificare gli sforzi in tal senso.

Ci si riferisce al fatto che, parallelamente alla promozione della cultura dell'PI, sia necessario prevedere un organico insieme di misure volte all'aumento della qualità del sistema brevettuale italiano, a partire dall'esame delle domande di brevetto, passando per l'aggiornamento delle competenze dei consulenti di proprietà industriale e intellettuale, fino ad arrivare allo sviluppo di incentivi volti alla promozione della qualità, piuttosto che al numero dei titoli.

Se infatti non viene migliorata la qualità del sistema brevettuale italiano e di coloro che ne fanno parte, si ritiene che difficilmente si riuscirà a promuovere in maniera efficace una cultura della PI, ovverosia tale da portare consapevolezza su questi temi tra le imprese ed effettivi benefici ai loro business, o più in generale ai titolari dei diritti di PI.

Macro-obiettivo 2: Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI

Linea di intervento 2.1: Garantire sostegno finanziario a strumenti per valorizzare titoli IP

Sulla modifica dell'oggetto delle agevolazioni e delle spese ammissibili: si suggerisce di tenere in considerazione che un rapporto di ricerca con esito non-negativo non indica necessariamente che il brevetto abbia qualità (ad esempio nel caso di un ambito di protezione del titolo estremamente ridotto). Inoltre, un rapporto di ricerca che evidenzi per almeno 2 requisiti su 3 (novità, attività inventiva, e applicabilità industriale) almeno 1 rivendicazione positiva rischia di essere fuorviante, poiché il requisito di applicabilità industriale è condizione essenziale al deposito della domanda, e nella pratica è sostanzialmente sempre assolto per qualsiasi brevetto, pena la non possibilità di proseguire con il deposito: ovverosia la situazione in cui l'applicabilità industriale non sia rispettata è meramente residuale.

Inoltre, in un'ottica di valorizzazione e sviluppo di una cultura della PI ritenere che un unico titolo sia sufficiente per la tutela rischia di essere non propriamente corretto, dal momento che un brevetto si concentra su un unico punto di novità.

Un *bundle* (un insieme) di titoli (tra brevetti, modelli di utilità, design, licenze di know-how - lascerei fuori il marchio per non creare distorsioni dell'incentivo) potrebbe rappresentare una situazione più realistica, e in grado di far acquisire una consapevolezza diversa e maggiore sui titoli di PI. In tal modo, anche nel caso in cui venga depositato un brevetto con un ambito di protezione molto ristretto, si sarà costretti ad immaginare soluzioni alternative (brevetto + tutela di design, ad esempio) per rafforzare la protezione, cosa che rappresenta più concretamente una situazione reale, in cui l'ambito di protezione sia effettivamente ridotto e si voglia tutelare il prodotto. Se invece l'ambito di protezione del brevetto è più ampio, ci saranno depositi successivi volti alla definizione di più aspetti di contorno dell'invenzione. Ovverosia impostare gli incentivi non su un unico titolo, ma sullo sviluppo di *bundle* di titoli potrebbe da un lato aumentare l'efficacia della protezione e dall'altro la consapevolezza sull'uso e il funzionamento della PI.

Un ulteriore aspetto sui cui gli incentivi della PI dovrebbero riflettere, è la discrepanza che c'è tra l'incentivo, che mi premia oggi, e la dimensione temporale su cui si sviluppano i titoli di PI, che guardano a investimenti e ritorni nel medio/lungo periodo. Ovverosia incentivare un'azione oggi non è garanzia del fatto che si sia compreso il funzionamento e il valore dei titoli di PI, né la loro integrazione all'interno di chiare strategie aziendali che potrebbero non essere state, a ragione, ancora sviluppate. Per ovviare a questo aspetto, immaginare incentivi che intervengono in fasi differenti di un percorso di consapevolezza dell'azienda sui temi della PI forse potrebbe essere più efficace.

Si concorda sul fatto, che all'incentivo concesso dovrebbe essere affiancati corsi di formazione del personale aziendale per accrescere di pari passo anche la consapevolezza dell'azienda sui temi della PI, tornando di nuovo al medesimo concetto esposto più sopra, di non finanziare un intervento spot, fine a se stesso, che difficilmente potrà aumentare la consapevolezza sui temi della PI, né potrà aumentare la consapevolezza sui temi della PI nella maniera corretta e più propria alle logiche temporali della PI.

ALTRI ASPETTI

Assicurazioni sui titoli di PI: si suggerisce di effettuare uno scouting sulle assicurazioni in ambito di PI.

Si tratta di soluzioni ancora poco conosciute e poco sfruttate, che stanno iniziando ad essere utilizzate all'estero. Un approfondimento/studio sullo stato del settore e dei suoi benefici/rischi potrebbe consentire di valutare concretamente la fattibilità di tali soluzioni.

Un esempio su tutti è rappresentato dall'ufficio di proprietà intellettuale di Singapore (IPOS) che ha previsto per gli innovatori un servizio di assicurazione sui brevetti, istituito nel 2019 in collaborazione con Lloyd, per la copertura di spese legali nel caso di violazione di brevetti precedenti o per far valere i propri titoli di PI.

[Linea di intervento 2.2: Supportare l'accesso ai servizi di consulenza specialistica](#)

Sul voucher 3I: si suggerisce di prestare attenzione al fatto che i servizi associati al voucher 3I possano essere erogati da consulenti in proprietà industriale e da avvocati.

Ora le attività previste (ricerca di anteriorità, stesura del brevetto, deposito all'estero) sono attività che sarebbe opportuno che, al fine di garantire professionalità del servizio, venissero offerte da consulenti in proprietà intellettuale.

Senza nulla togliere alla professionalità di avvocati, questi non hanno solitamente expertise in senso tecnico-scientifico, mentre la loro esperienza e competenza potrebbe essere utile nel valutare possibili contraffazioni, contratti o aspetti inerenti il software, le licenze, il know-how, o i segreti commerciali: ovverosia per valorizzare l'expertise degli avvocati si ritiene che sarebbe opportuno prevedere ulteriori servizi finanziabili ed effettivamente ad appannaggio di avvocati specializzati.

Analogamente, il servizio di indagini brevettuali non necessariamente è nell'expertise di un consulente brevettuale, pertanto poter consentire l'accesso anche a Information Patent Specialist (documentalisti brevettuali) potrebbe essere utile per ampliare la platea di specialisti.

Linea di intervento 2.3: Promuovere azioni per la valutazione economica di titoli IP

Si suggerisce di riflettere sul fatto che la valutazione economica di un brevetto non può prescindere da una valutazione tecnica sulla qualità del brevetto.

In altri termini, non si può prescindere, ad esempio, dall'ambito di protezione del brevetto, dal modo in cui il brevetto è stato redatto, oltre chiaramente dal settore in cui questo si inserisce.

Considerare ogni brevetto al pari degli altri, dal punto di vista tecnico-brevettuale, rischia di essere estremamente fuorviante ai fini di una valutazione economica del titolo.

ALTRI ASPETTI

Patent box: si suggerisce di tenere in considerazione che soluzioni come il patent box, o sgravi fiscali per l'utilizzo di titoli di PI, hanno almeno due grandi limiti, nonostante l'indiscusso successo.

Un primo limite di questa tipologia di incentivi è dato dal fatto che portano con sé una distorsione di fondo, così come l'economista M. Mazzucato sottolinea. Concedere diritti di PI sotto forma di monopoli, ovverosia derogando alla libera concorrenza, è una eccezione accettata dagli Stati di tutto il mondo per incentivare il progresso tecnologico in cambio di una condivisione del sapere. Si tratta di uno scambio tra il titolare della privativa, che ottiene un diritto di monopolio sulla sua invenzione, e la società che gli accorda questo diritto in cambio della possibilità di usufruire di quell'invenzione, dopo un massimo di 20 anni. Il titolare del brevetto ha pertanto ottenuto una agevolazione, che coincide con il diritto di monopolio accordatogli: ogni ulteriore vantaggio a lui concesso rischia, non solo di non essere giustificato, ma anche di creare una disparità di trattamento tra chi detiene brevetti e chi non li detiene per differenti scelte strategiche.

Il secondo limite è dato dal fatto che il patent box in Italia (e non solo in Italia) ha fatto emergere usi distorti della PI, uno su tutti la necessità di normare il rapporto tra informazioni segrete/know-how e i brevetti. Non essendoci, almeno al momento, un divieto esplicito a che vengano brevettate soluzioni precedentemente mantenute segrete, si stanno brevettando processi, o macchinari aziendali, per poter beneficiare dei vantaggi offerti dal patent box. Ora questa soluzione, seppur lecita, espone le aziende, alla ricerca di sgravi fiscali, a rivelare aspetti tecnico-aziendali che potrebbero invece avere valore competitivo se si continuassero a mantenere segreti: in tal senso, si ritiene che la spasmodica ricerca dell'incentivo spinga le aziende a non riflettere abbastanza sui rischi a cui queste si espongono rivelando i loro segreti tecnici, depositando brevetti il cui valore è tutto da accertare.

Una soluzione provvisoria potrebbe consistere nell'iniziare a non agevolare brevetti di processo o di metodo con il patent box: ciò chiaramente non eliminerebbe il fenomeno sopra descritto, ma potrebbe aiutare a contenerlo.

Linea di intervento 2.4: Valorizzare gli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti

Sul potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico: si suggerisce di potenziare la formazione sui temi della proprietà industriale e intellettuale degli uffici di trasferimento tecnologico, spaziando dai temi più propri del trasferimento tecnologico a quelli più propri dei brevetti, dei design e del diritto di autore.

In modo che gli uffici di trasferimento tecnologico siano in grado di supportare i ricercatori e l'Università al meglio, ad esempio, nella definizione di opportune strategie di tutela tra brevetti e altri titoli o licenze, nella identificazione di aspetti brevettabili, nella definizione dell'ambito di tutela, ecc..., ovverosia su aspetti più tecnici ma utili alla determinazione di titoli di PI di valore.

Sull'agevolare la connessione tra il sistema della ricerca e il mondo delle imprese: si suggerisce di incentivare la concentrazione degli sforzi della ricerca in un numero molto limitato di direzioni, per favorire la formazione di portafogli brevettuali o di *bundle* di titoli attorno a linee strategiche di innovazione e a tecnologie specifiche, sull'esempio delle Università Cinesi.

Tale modus operandi avrebbe il vantaggio di rendere più attrattive e interessanti la licenza/cessione di tecnologia, potendo beneficiare di *bundle* di titoli, ad esempio più brevetti oppure brevetti e design, a tutela di più aspetti.

Risulta infatti più difficile garantire una efficace protezione su una tecnologia con un unico brevetto isolato, con la conseguenza di diminuirne il suo valore anziché accrescerlo, e con l'ulteriore conseguenza di rallentare il trasferimento tecnologico.

Incentivare lo sviluppo di *bundle* di titoli, o di portafogli brevettuali, avrebbe il vantaggio di favorire lo sviluppo di competenze strategiche per forme di tutela più proprie alla PI e all'innovazione.

ALTRI ASPETTI

Abolizione dell'art. 65: si suggerisce di abolire l'art. 65 cpi (invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca) in modo da allineare il nostro ordinamento al resto dell'Europa e delle legislazioni internazionali, che riconoscono all'Ateneo i diritti sulle invenzioni realizzate dai ricercatori dipendenti, evitando così conflitti di interesse tra l'Università/Centro di ricerca e l'inventore, normando il rapporto secondo l'attuale art. 64, come avviene negli altri ordinamenti.

Licenze di diritto: si suggerisce di prevedere l'uso di licenze di diritto, secondo l'art. 80 cpi, sui brevetti degli enti pubblici e delle Università, per un predeterminato periodo di tempo, prima di abbandonare il titolo.

Ciò potrebbe incentivare l'adozione della tecnologia a condizioni più favorevoli (con l'opzione di poter ritirare la licenza di diritto per farla diventare una licenza esclusiva) prima dell'abbandono e quindi del passaggio al pubblico dominio gratuito, con l'ulteriore vantaggio di dimezzare le spese per il mantenimento in vita del titolo da parte degli enti pubblici e delle Università.

Incentivare la pubblicazione di articoli scientifici in open access: si suggerisce di stimolare la pubblicazione in open access delle pubblicazioni scientifiche, in modo che tutti i cittadini possano venire a conoscenza dei progressi tecnologici effettuati, e dello stato attuale della tecnica in modo agevole, con il beneficio di aumentare la consapevolezza tecnologica del paese, potendo apprezzare e godere dei progressi della ricerca scientifica italiana, e di conseguenza essere in grado di valutarli più correttamente.

Macro-obiettivo 3: Facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza

Linea di intervento 3.1: Gestire l'accesso alla proprietà intellettuale in situazioni di crisi

Sul privilegiare gli accordi volontari, ricorrendo al rilascio di licenze obbligatorie solo in caso di fallimento di qualunque altro tentativo: pur concordando sul fatto di privilegiare gli accordi volontari, si suggerisce di valutare attentamente, e sulla base dell'attuale esperienza pandemica vissuta, se non sia più corretto invece attivare soluzioni differenti, oltretutto ricorrere a soluzioni di emergenza, come la licenza obbligatoria o altro, a prescindere da quanti tentativi sono stati effettuati qualora le esigenze avessero natura eccezionale, e non solo in caso di "fallimento di qualunque altro tentativo" (che lascerebbe di fatto la situazione nelle mani dei detentori di titoli di PI).

In sintesi, non si concorda con la frase "rilascio di licenze obbligatorie solo in caso di fallimento di qualunque altro tentativo".

Sulle licenze obbligatorie: si suggerisce di allineare la concessione di licenze obbligatorie (art. 70 cpi) anche durante le situazioni di emergenza, in particolar modo associate alla salute, come già richiesto nel 2016.

Si suggerisce, inoltre, di corredare il sistema di licenze obbligatorie di ulteriori disposizioni per poter disporre di tutte le informazioni necessarie per la produzione di un prodotto essenziale in situazioni di emergenza nazionale (ad esempio, prevedendo anche licenze obbligatorie di know-how).

ALTRI ASPETTI

Accesso al know-how e stretta correlazione tra brevetti e know-how: L'attuale pandemia dovrebbe aver messo in luce che i brevetti sono solo parte della difficoltà di avere accesso ai vaccini in tempi brevi e in modo diffuso. Una delle grandi difficoltà risiede invece nell'accesso al know-how.

Le disposizioni del codice di PI (art. 98 e art. 99) in merito alle informazioni segrete e il know-how al momento attuale non prevedono, a ragion veduta, uno scambio tra il titolare delle informazioni segrete e la società (intesa come comunità pubblica).

Pertanto, le informazioni segrete si differenziano dai brevetti, in cui si instaura un rapporto tra il titolare del brevetto e la società, basato sulla descrizione dell'invenzione affinché questa possa essere liberamente utilizzata al termine del diritto di monopolio (nel marchio, il beneficio per la società avviene nella corretta identificazione dell'origine dei prodotti per evitare un rischio di confusione).

Nel trattare le informazioni segrete e il know-how, in situazioni di emergenza, però, si suggerisce di considerarli come elementi essenziali a cui avere accesso per la corretta realizzazione di un prodotto, come può essere la corretta produzione dei vaccini.

I brevetti, essendo titoli facilmente individuabili, possono costituire una leva da utilizzare per ottenere le informazioni che non sono messe a fattor comune nella risoluzione dei problemi di rilevanza nazionale in situazioni eccezionali.

Andrà chiaramente determinato come avere accesso a queste informazioni, senza però privarle del loro valore commerciale, e del fatto di essere segrete.

Pur non avendo una soluzione da proporre, si ritiene assolutamente necessario ragionare su questi aspetti.

Sospensione dei titoli in situazioni di emergenza: si suggerisce di prevedere la sospensione dei titoli come soluzione ultima, nel caso in cui non ci sia la necessaria collaborazione tra le parti coinvolte, e si ritiene che comunque dovrebbe essere presa in considerazione come possibile opzione, soprattutto laddove si ravvisi un abuso di posizione dominante.

Si sottolinea inoltre che tale sospensione dovrebbe essere utilizzata preferibilmente come pena da applicare al termine dello stato di emergenza, in modo da non compromettere una soluzione in essere del problema, seppur non equa (ad esempio l'attuale stato di fornitura dei vaccini non sembra potersi definire equo, ma quantomeno esiste). La "minaccia" di sospensione dei titoli fungerebbe da deterrente ad eventuali abusi di posizione dominante.

Inoltre, la sospensione dei titoli al termine dello stato di emergenza, laddove si sia ravvisato uno scorretto comportamento durante tale stato, dovrebbe essere estesa a tutti i titoli associati alla produzione dello specifico prodotto (ad esempio un vaccino), quantomeno in relazione a ciò che del prodotto è tutelato con titoli di PI. Ovverosia, al termine dello stato di emergenza, il prodotto in questione diventa di pubblico dominio laddove si sia individuato un comportamento abusivo durante il periodo di emergenza.

Patent pool per i vaccini: si suggerisce di avviare un dibattito fattivo sulla possibilità di definire patent pool per i vaccini, per non trattare questi prodotti, e i processi associati alla loro produzione, alla stregua di ogni altro medicinale, prevedendo per essi licenze FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory).

All'interno del pool dovrebbe essere condiviso il know-how, quantomeno in condizioni di emergenza, e, in tali situazioni, dovrebbero essere coinvolte le autorità del farmaco per mettere a disposizione le informazioni necessarie alla produzione di medicinali essenziali in situazioni di emergenza.

Licenze FRAND in condizioni di emergenza: si suggerisce di prevedere, in casi di emergenza, licenze FRAND da attivare e supportare nella loro definizione.

Si suggerisce inoltre di associare alle licenze FRAND incentivi per licenziare il know-how necessario alla produzione di un prodotto (ad esempio di un medicinale).

Linea di intervento 3.2: Mettere a disposizione le informazioni brevettuali

Sulle analisi e l'uso di dati aggregati, si sottolinea, a titolo generale, che tali dati, seppur indicativi, se non accompagnati da indici di qualità possono essere fuorvianti e poco significativi (considerazione che si ritiene valida in generale anche per l'intera linea di intervento 1.3).

Macro-obiettivo 5: Rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale

ALTRI ASPETTI

Sostenere progetti in stile “Collaborative Search Pilot”: si suggerisce di favorire progetti a livello europeo o internazionale come il “Collaborative Search Pilot”, progetto pilota effettuato tra Stati Uniti e Giappone in cui la ricerca di arte nota, su una medesima invenzione, è stata effettuata dai due uffici indipendentemente, per garantire una maggiore copertura dell’analisi e una valutazione dell’effettivo valore di novità e attività inventiva dell’invenzione secondo uffici differenti, in modo da verificare il grado di allineamento tra i diversi stati.

Approfondimenti in tema antitrust: si suggerisce di supportare a livello europeo e internazionale iniziative volte a identificare e condannare gli abusi della PI, al fine di garantire il corretto equilibrio tra diritti di monopolio e libera concorrenza, supportando iniziative volte a contenere o evitare una eccessiva concentrazione del potere tecnologico determinato dai brevetti.

Supportare gli approfondimenti in tema di Standard Essential Patents (SEPs): si suggerisce di supportare a livello europeo e internazionale la trasparenza in relazione ai SEPs. Tema che sta acquisendo sempre più rilevanza soprattutto alla luce dello sviluppo dell’Internet of Things (IoT, IIoT) e della tecnologia 5G.