



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI



trasferimento tecnologico e innovazione

Come tutelare le opere dell'ingegno

Elisa Toniolo

SIAMO

- **t²i – trasferimento tecnologico e innovazione** è la società consortile per l'innovazione, promossa dalle Camere di Commercio di Treviso e Rovigo nata nel 2014 dall'integrazione delle attività, progetti, risorse umane e infrastrutture di Treviso Tecnologia e Polesine Innovazione.
- Obiettivo di **t²i** è affiancare le aziende nel **rendere l'innovazione un processo continuo in azienda** per riguadagnare competitività sui mercati.
- **t²i** è iscritta all'**anagrafe nazionale delle ricerche** presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'attribuzione del codice identificativo **61304BMV** e fa parte della **rete dei Laboratori Universitari** e della **rete dei Laboratori delle Camere di Commercio** italiane.
- Operativi nel territorio **da più di 25 anni**

COMPETENZE



Protezione e sviluppo di
nuovi prodotti e servizi



Ingegnerizzazione,
sperimentazione,
certificazione



Network, ricerca applicata,
trasferimento tecnologico



Organizzazione e
sviluppo competenze



Supporto e sviluppo
di idee di impresa



trasferimento tecnologico e innovazione

Infotech

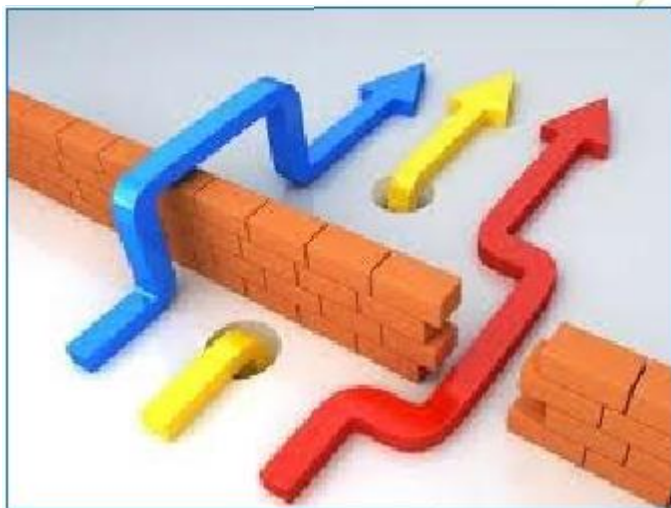


PatLib - Patent Library

Network dei punti di formazione e orientamento in materia di proprietà industriale supportati dall'Ufficio Europeo Brevetti



OSSERVARE



VALUTARE



DECIDERE



trasferimento tecnologico e innovazione

Agenda 05/04/2016

Fondamenti di Proprietà Intellettuale

- ✓ La proprietà intellettuale
- ✓ Il Diritto d'Autore
- ✓ Il diritto alla tutela
- ✓ Il brevetto
- ✓ Il modello industriale

Tutela della Proprietà Intellettuale

Beni appartenenti
al mondo dell'arte
e della cultura
(definizione 1847)

Diritto d'Autore

Beni appartenenti
al mondo della scienza
e della tecnica

Tutela della proprietà industriale

Diritti **non titolati** – Diritti **titolati**

DIRITTO D'AUTORE – DIRITTO NON TITOLATO IN AMBITO EUROPEO

*Tutela delle opere letterarie, artistiche e scientifiche, delle banche dati e dei programmi per elaboratore (software) **che possiedono i requisiti previsti per il riconoscimento di Diritto d'Autore***

BREVETTI – DIRITTO TITOLATO IN AMBITO INTERNAZIONALE

*Tutela delle soluzioni tecniche ad un problema tecnico **che possiedono i requisiti previsti per la concessione del brevetto***

DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI O ORNAMENTALI – DIRITTO TITOLATO IN AMBITO INTERNAZIONALE

*Tutela dell'aspetto esterno dei prodotti **che possiedono i requisiti per la registrazione***

SEGNI DISTINTIVI – DIRITTO TITOLATO O NON TITOLATO

*Marchi di impresa, nomi commerciali, domain name e indicazioni geografiche **che possiedono i requisiti previsti per la concessione del titolo***

KNOW-HOW, TRADE SECRETS, ETC...DIRITTO NON TITOLATO in ambito Europeo

**Diritto alla gestione esclusiva di ciò che è oggetto di tutela
Tale diritto è in capo a chi DETIENE I DIRITTI PATRIMONIALI**

**Diritti MORALI
(in capo alla
persona fisica
autore)**

Inalienabili Non cedibili

Senza limiti temporali o territoriali

**Diritti
PATRIMONIALI**

Alienabili

Cedibili

Limitati nel tempo e nel territorio

Diritti MORALI e Diritti PATRIMONIALI

Diritto d'autore

Coincidono nella figura dell'autore che dispone dei diritti patrimoniali, ad esempio, cedendoli. In caso di contratto di dipendenza, il datore di lavoro è titolare dei diritti patrimoniali per conseguenza del rapporto contrattuale.

In caso di contratti verso fornitori esterni NON è implicito nel contratto la cessione dei diritti patrimoniali



CESSIONE DEI DIRITTI – LICENZA DEI DIRITTI

MARCHI – BREVETTI – MODELLI – KNOW HOW sono diritti titolati e non titolari che possono essere "trasferiti" a terzi tramite licenza (paragonabile concettualmente all'affitto) o cessione (vendita del bene) pertanto dotati di un VALORE che può essere attribuito loro.

Alcuni diritti di proprietà intellettuale nascono solo al momento della presentazione della domanda di privativa, altri nascono al momento della loro creazione.

Ciò che troppo spesso si sottovaluta è

- l'importanza di documentare la data di creazione del potenziale oggetto di privativa
- l'importanza di considerare tutto ciò che è avvenuto PRIMA di questa data

Definisce la data di «origine» di un progetto che – potenzialmente – diventerà oggetto di titolo -



Valutazione

Strategia

Non esiste una
data di origine

Opera

Divulgazione

Strategia

**Questo comportamento – SE INCONSAPEVOLE – PRECLUDE
DRASTICAMENTE**

- la possibilità di ottenere un'esclusiva sull'opera
- la possibilità di capitalizzare l'opera stessa
- la possibilità di gestire in maniera esclusiva l'opera

Brevetto?
Marchio?
Modello?
Copyright?
Segreto?
Cumulo di tutela?

Una volta attribuita una data “di creazione” è fondamentale

- **attribuire** il criterio di «**DIVERSITA'**» rispetto allo **scenario**
- **attribuire** il potenziale «diritto» che potrebbe tutelare la creazione
- effettuare **una analisi documentale** per verificare lo scenario in cui la creazione si potrebbe collocare

Lo SCENARIO
tecnicamente è
definito come «STATO
DELL'ARTE» o PRIOR
ART

L'attribuzione del
potenziale «diritto»
consente di definire
le fonti in cui
indagare lo scenario

Le fonti in cui
indagare lo scenario
differiscono
significativamente a
secondo dalla
tipologia di
potenziale «diritto»

LE IDEE NON SONO VINCOLABILI DA UN DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE



Le altre soluzioni saranno percorribili da terzi ma ci si auspica che siano meno prestazionali della soluzione identificata

Può essere oggetto della domanda di privativa (tutela) l'espressione (tecnica - progettuale - forma - *concept*)

Opera dell'ingegno

Dotato di carattere innovativo ?

Scelta di un marchio forte e distintivo

Diritto d'autore

Innovazione tecnica

Condizioni per la brevettabilità

Innovazione di forma

Condizioni per la registrazione del design

Analisi preventiva dello stato dell'arte e strategia di tutela territoriale- Analisi di altre forme di tutela perseguibili



DIRITTO D'AUTORE

Esiste
automaticamente

Diritto d'Autore

Tutela delle opere letterarie, artistiche e scientifiche, delle banche dati e dei programmi per elaboratore (software) che possiedono i requisiti previsti per il riconoscimento di Diritto d'Autore ovvero

FORMA ESPRESSIVA

NOVITA'

ORIGINALITA'

Modelli di business – opere
letterarie – banche dati – sw

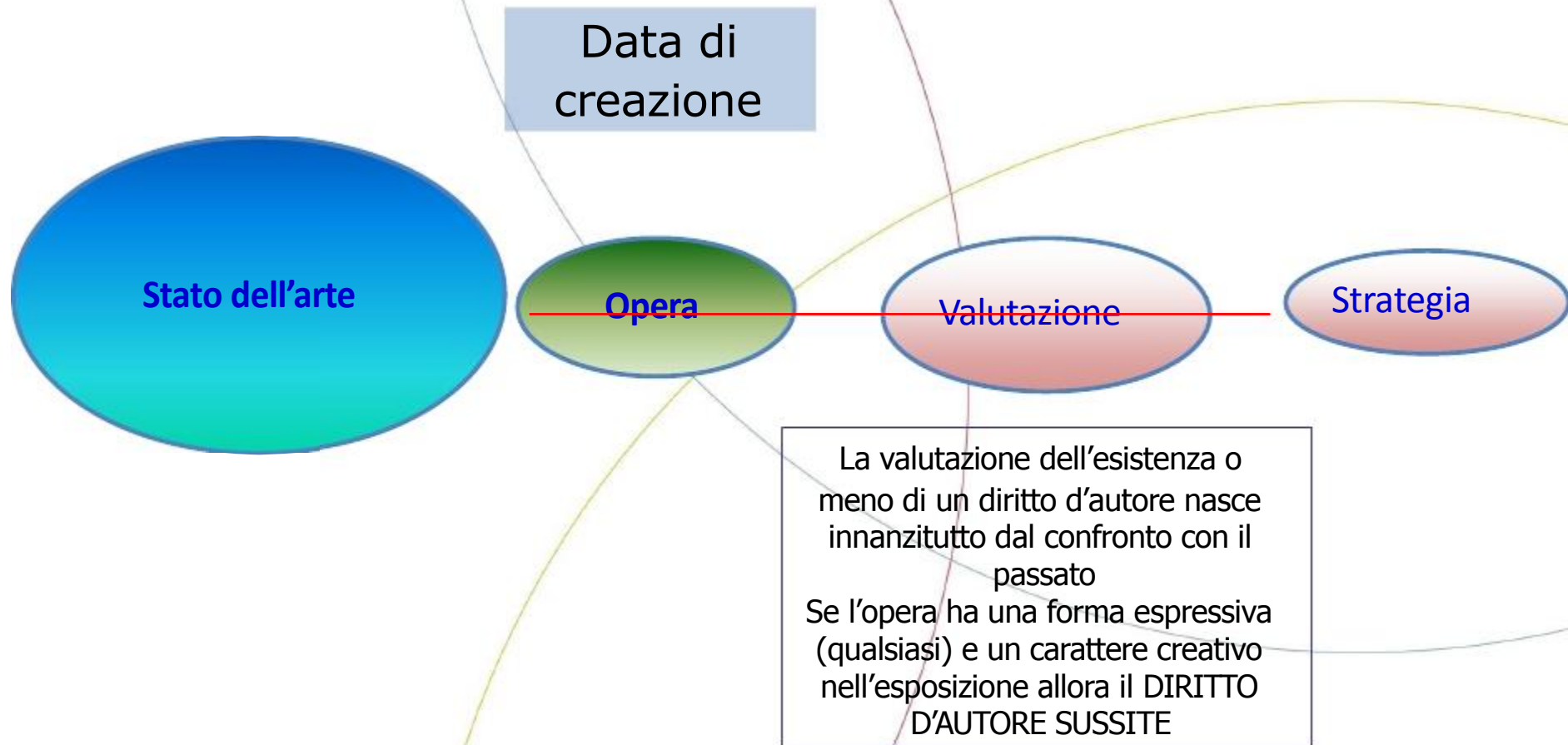
✓ il diritto d'autore nasce nel momento della creazione.

Non è un titolo rilasciato da un Ente a seguito di una domanda formale

✓ il diritto d'autore non è un titolo che possiede dei limiti territoriali

✓ il diritto d'autore garantisce all'autore un diritto economico esclusivo e un diritto morale. Ciò significa che solo l'autore o i legittimi eredi possono disporre economicamente del diritto, di cederlo, di licenziarlo etc...

✓ il diritto patrimoniale derivante dal diritto d'autore dura fino a 70 anni dalla morte dell'autore

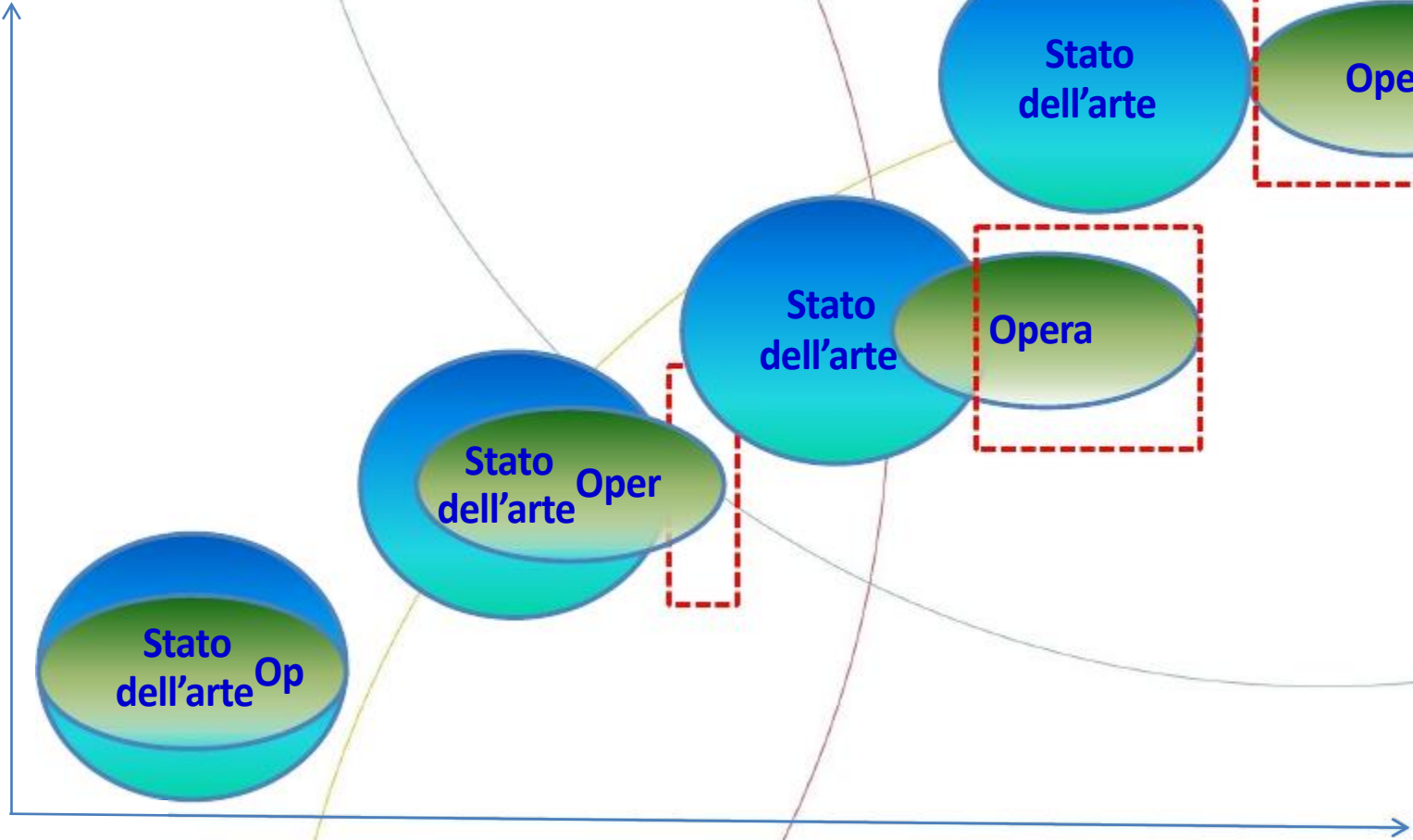




trasferimento tecnologico e innovazione

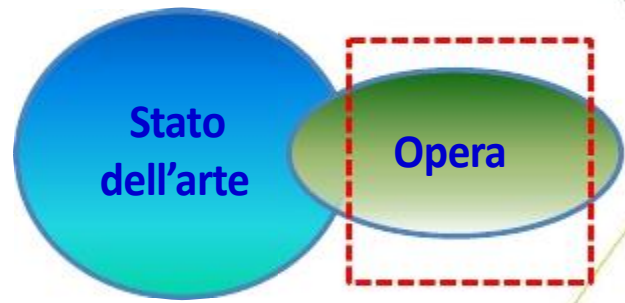
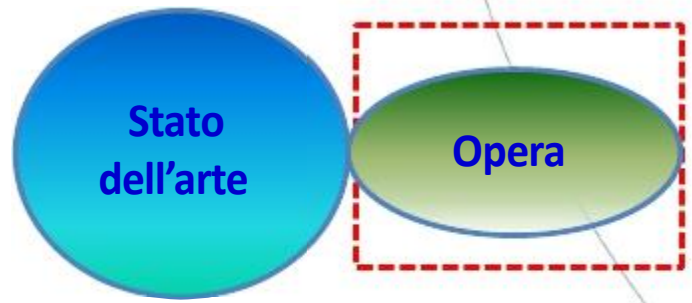
NUOVA "OPERA" VS STATO DELL'ARTE NOVITA'

DIFFERENZA con
stato dell'arte



SUSSISTENZA del
diritto d'autore

IL DIRITTO D'AUTORE ORIGINALITA'

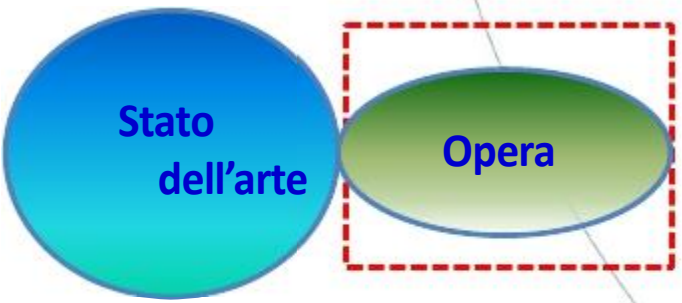


“Per originalità si intende il “risultato di un’attività dell’ingegno umano” non banale: si è affermato che l’opera è originale in quanto costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell’autore. Questa massima però si scontra con la realtà pratica: i giudici hanno riconosciuto come suscettibili di protezione anche (e sono la maggior parte) opere il cui contenuto intellettuale è assai modesto.”
(Dirittodautore.it)

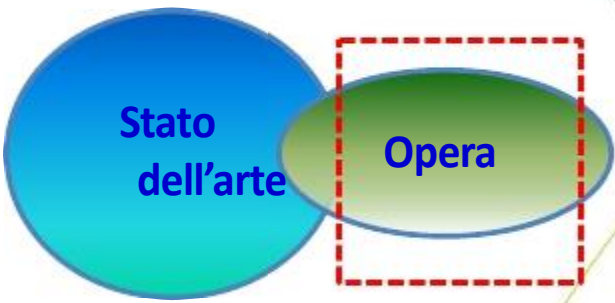


→ PLAGIO?

IL DIRITTO D'AUTORE ORIGINALITA'



Esiste automaticamente



Simbolo ©
E' l'usuale simbolo abbinato al Diritto d'Autore

Molte legislazioni nazionali non prevedono espressamente tale simbolo e la mancata apposizione dello stesso non implica la non esistenza di un Diritto d'Autore.





Brevetti
Tutela delle soluzioni tecniche ad un problema tecnico che possiedono i requisiti previsti per la concessione del brevetto

LE IDEE NON SONO BREVETTABILI



Le altre soluzioni saranno percorribili da terzi ma ci si auspica che siano meno prestazionali della soluzione brevettata

Può essere oggetto della domanda di brevetto l'espressione tecnica della idea o la forma del prodotto ovvero tecnicamente o fisicamente come raggiungo l'obiettivo

“Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato, oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, venderlo o esportarlo”

Brevetto: tutela di una soluzione tecnica ad un problema tecnico che possieda i requisiti previsti per la concessione del brevetto

- NOVITA'
- ATTIVITA' INVENTIVA
- APPLICABILITA' INDUSTRIALE

COSA NON PUO' ESSERE OGGETTO DI DOMANDA DI BREVETTO

PRIMO PASSO

ciò che è stato ideato è considerata invenzione?

Il legislatore non definisce ciò che è considerata invenzione ma ciò che **NON PUÒ COSTITUIRE INVENZIONE (Art 45)**

Non sono considerate come invenzioni

- Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
- I piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale ed i programma per elaboratore
- Le presentazioni di informazioni
- I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale
- Razze animali e i procedimenti biologici per l'ottenimento delle stesse

Se ciò che è stato ideato **NON rientra in queste definizioni allora è potenzialmente brevettabile**

NOVITA' – ATTIVITA' INVENTIVA – APPLICABILITA' INDUSTRIALE

NOVITA': Una invenzione è considerata **nuova** se **non è compresa nello stato della tecnica**

Stato della tecnica: Lo stato della tecnica (*prior art* o *stato dell'arte*) è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

ATTIVITA' INVENTIVA: Una invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo (*skilled person*), **essa non risulta evidente dallo stato della tecnica**

APPLICABILITA' INDUSTRIALE: un'invenzione è considerata **atta ad avere un'applicazione industriale** se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola

NOVITA
ATTIVITA' INVENTIVA

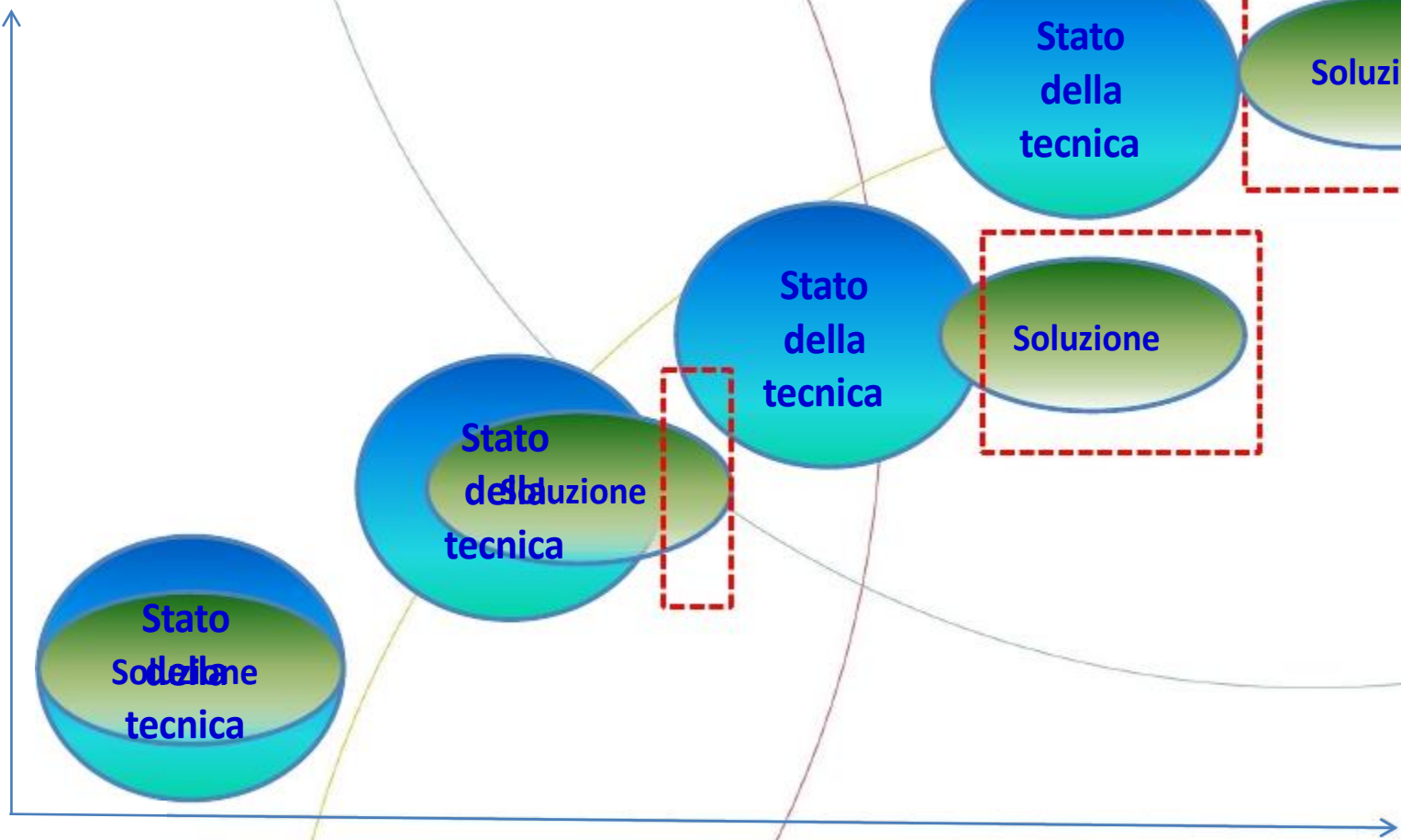
Concetti ASSOLUTI e non relativi al territorio in cui è presentata la domanda di brevetto



trasferimento tecnologico e innovazione

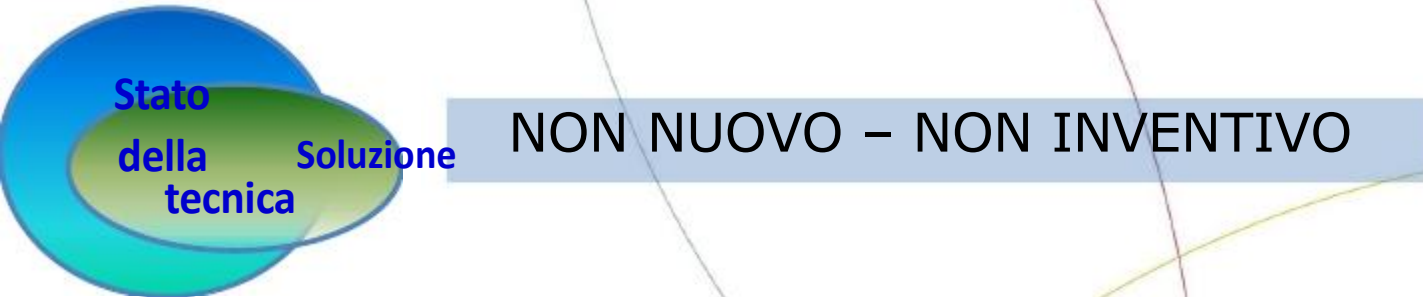
LE CONDIZIONI PER LA BREVETTAZIONE NOVITA'

DIFFERENZA con
stato dell'arte



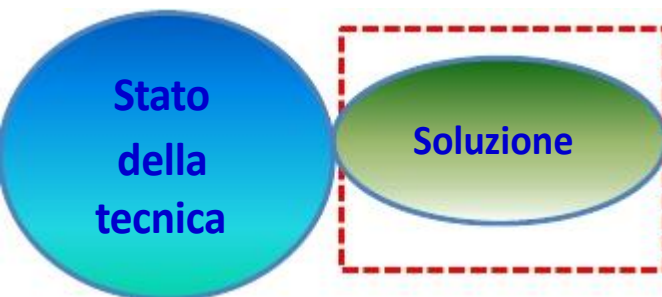
SUSSISTENZA delle
condizioni di novità

LE CONDIZIONI PER LA BREVETTAZIONE ATTIVITA' INVENTIVA

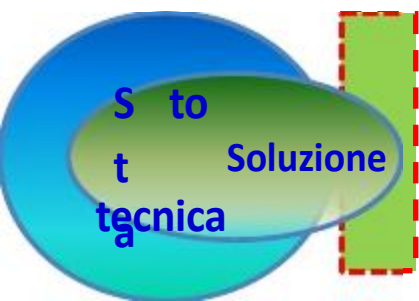


ATTIVITA' INVENTIVA:

Una invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, **per una persona esperta del ramo (skilled person), essa non risulta evidente dallo stato della tecnica**



Potrebbe risultare essere una condizione NUOVA ma NON INVENTIVA



Potrebbe risultare essere una

della condizi
one NUOV

A

E t²i scarl ©

I

N

V

E

N

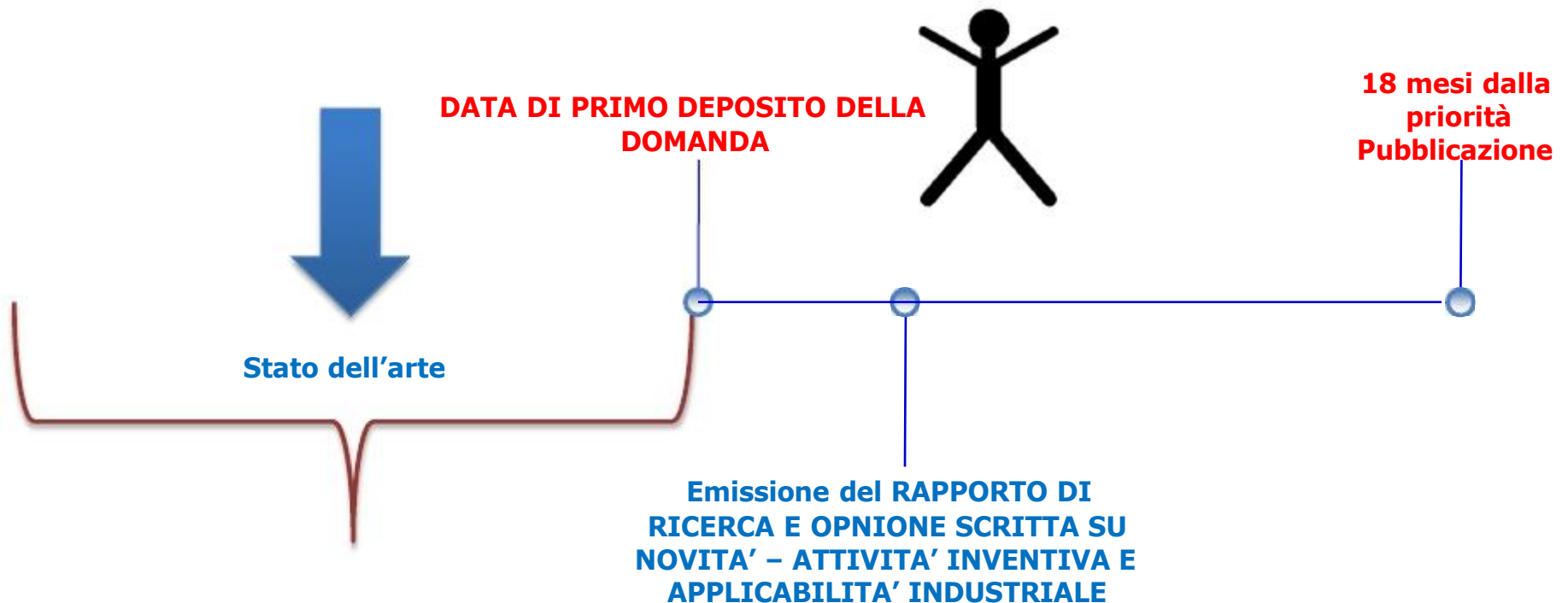
TI

V

A

IL PROCESSO DAL DEPOSITO ALLA PUBBLICAZIONE

La pubblicazione **NON** implica che il brevetto possieda i requisiti di novità – attività inventiva e applicabilità industriale richiesti

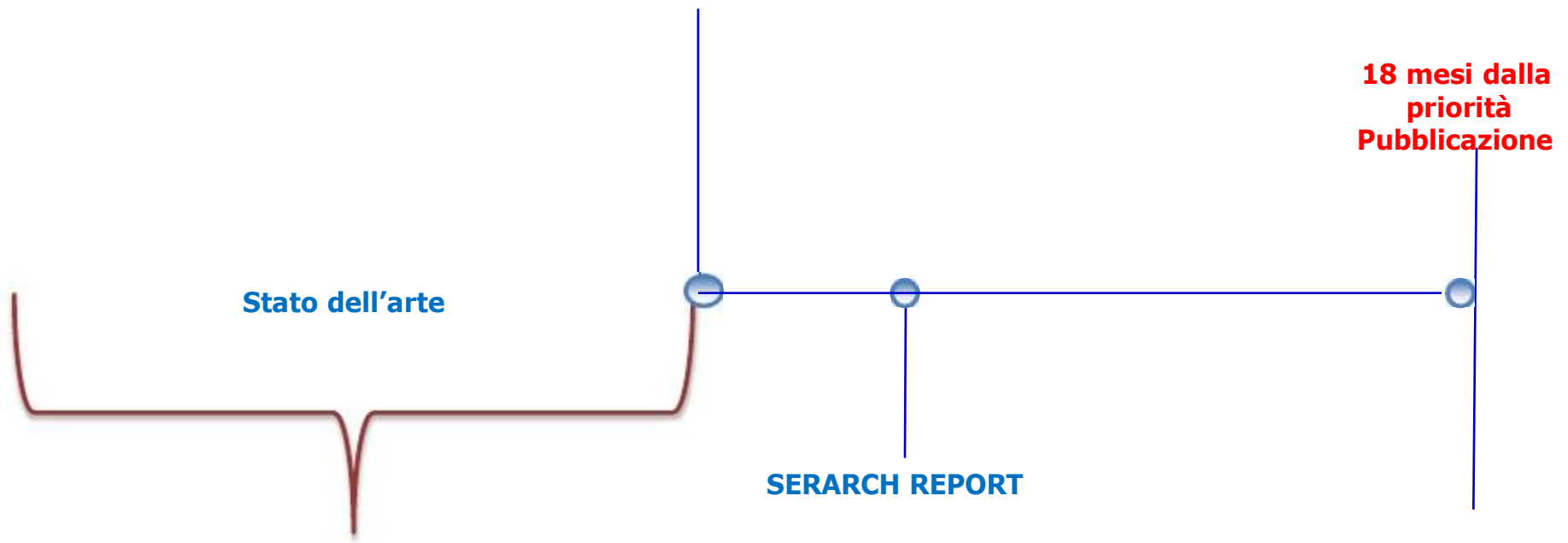




BREVETTO QUANDO NASCONO I DIRITTI? LA DATA DI PRIORITA'

trasferimento tecnologico e innovazione

La data di primo deposito della domanda di brevetto costituisce la **DATA DI PRIORITA'**



BREVETTO QUANDO NASCONO I DIRITTI? LA DATA DI PRIORITA'

LA DATA DI DEPOSITO

STABILISCE LA DATA DI PRIORITA' QUINDI IL CONFINE CON LO STATO DELL'ARTE

STABILISCE IL PERIODO DI PRIORITA' (12 MESI DALLA DATA DI DEPOSITO) OVVERO IL «DIRITTO DI PRECEDENZA» NEL CASO DI ESTENSIONE INTERNAZIONALE

LA DATA DI PUBBLICAZIONE

18 MESI DALLA DATA DI DEPOSITO

STABILISCE L'ACCESSIBILITA' ALLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA

STABILISCE LA POSSIBILITA' DI AZIONARE LA PROPRIA DOMANDA DI BREVETTO



BREVETTO IL DIRITTO DI PRIORITA'

La data di primo deposito della domanda di brevetto costituisce la **DATA DI PRIORITA'**

Termine massimo per esercitare il diritto di priorità ovvero di estendere il diritto all'estero

Stato dell'arte

SEARCH REPORT

US

CN

12 mesi

18 mesi dalla priorità
Pubblicazione

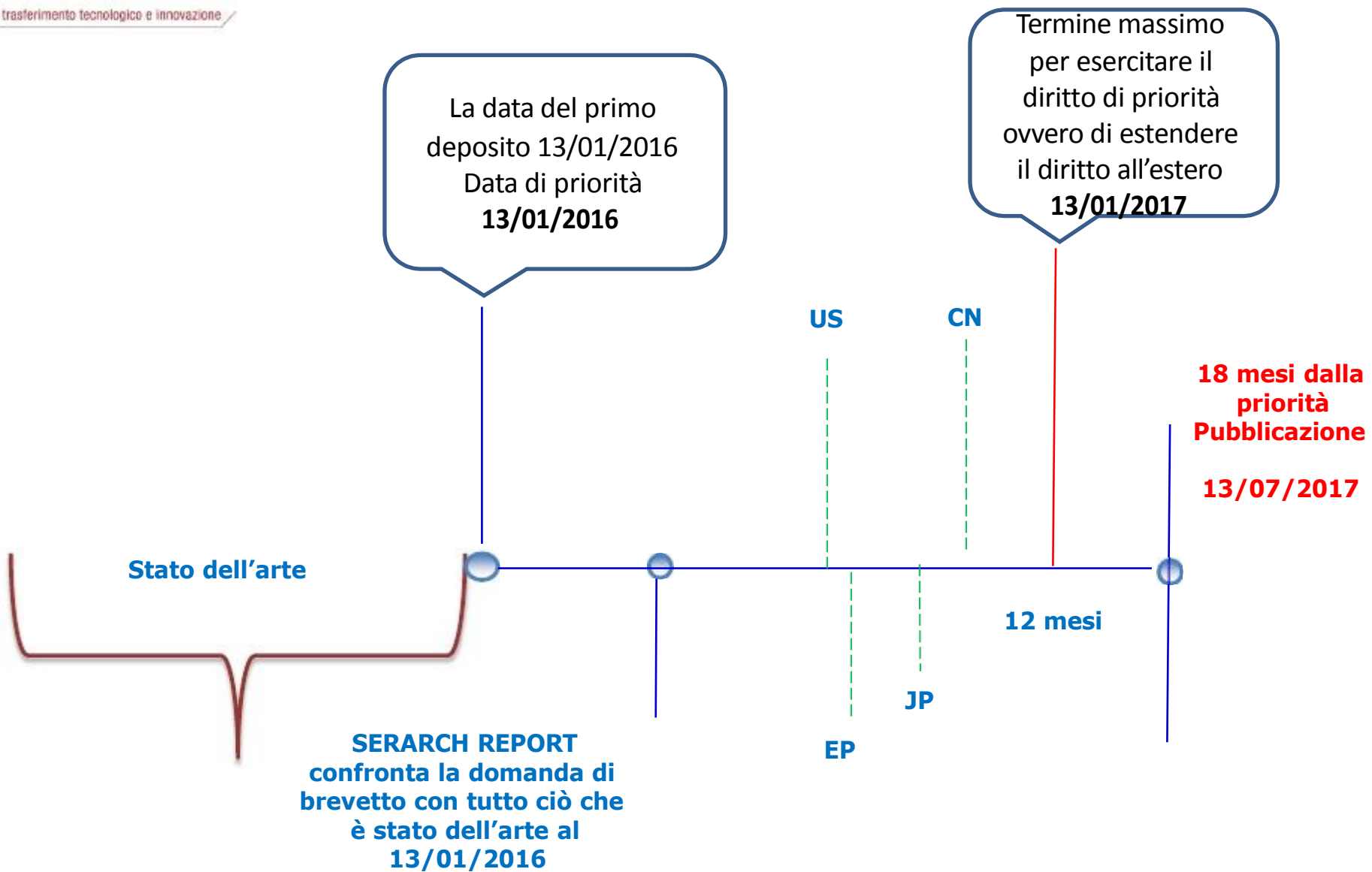
EP

JP



BREVETTO IL DIRITTO DI PRIORITA'

trascferimento tecnologico e innovazione



Il processo di valutazione

Valutazione



Scelta di un marchio forte e distintivo

Tutela del diritto d'autore e cumulo di tutele

Possono costituire oggetto di registrazione **come disegni e modelli** l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano **posseggano particolari requisiti**

Il processo di valutazione

Valutazione



PRODOTTO: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore

NOVITA': Un disegno o modello è **nuovo** se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione * (vedere slide successiva)

CARATTERE INDIVIDUALE: Un disegno o modello ha **carattere individuale** se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale che suscita in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione *

Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello

MODELLO

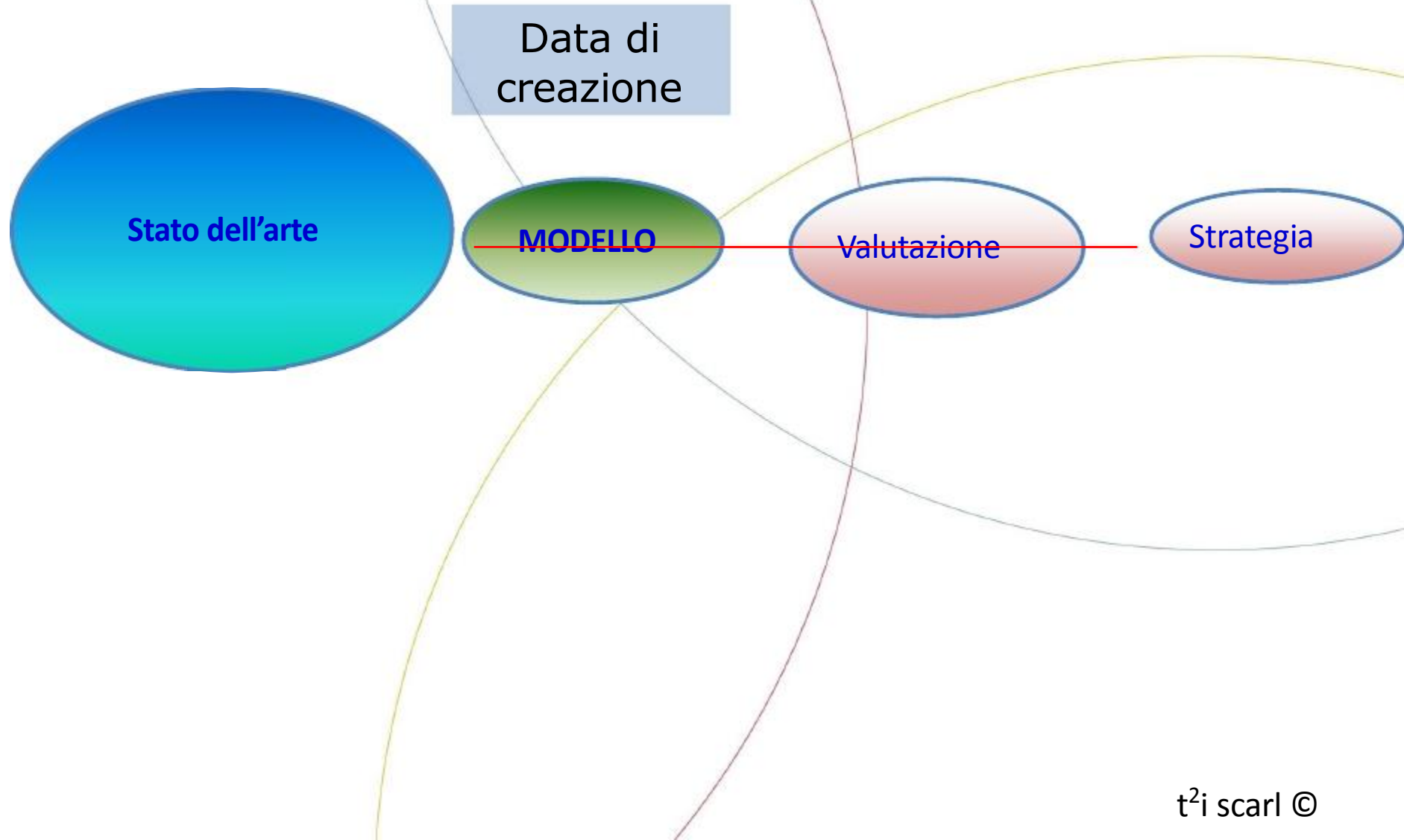
Cosa può essere registrato

Possono costituire oggetto di registrazione **come disegni e modelli** l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano **posseggano particolari requisiti**

NOVITA'
CARATTERE INDIVIDUALE



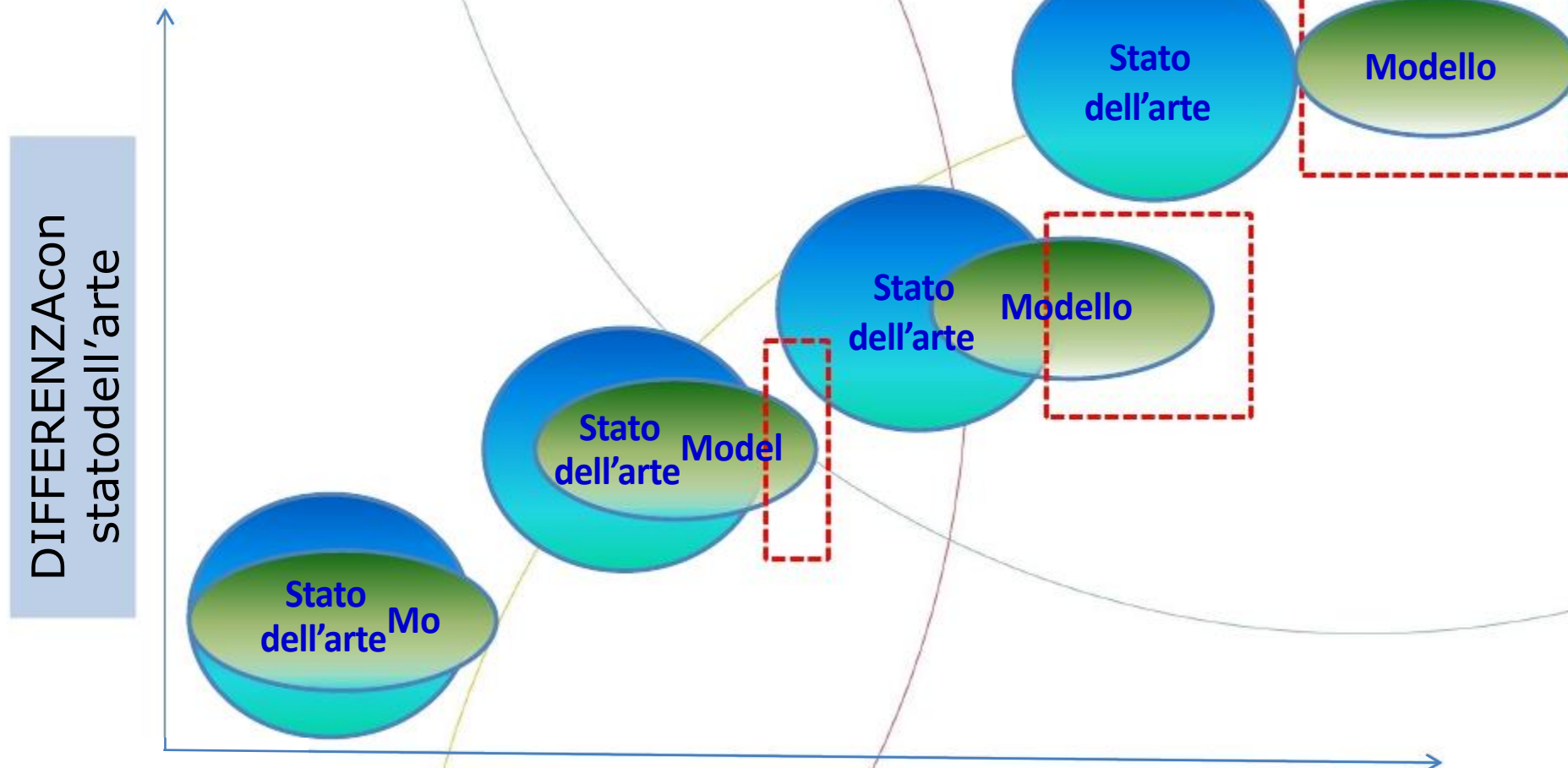
IL MODELLO INDUSTRIALE QUANDO ESISTE?





trasferimento tecnologico e innovazione

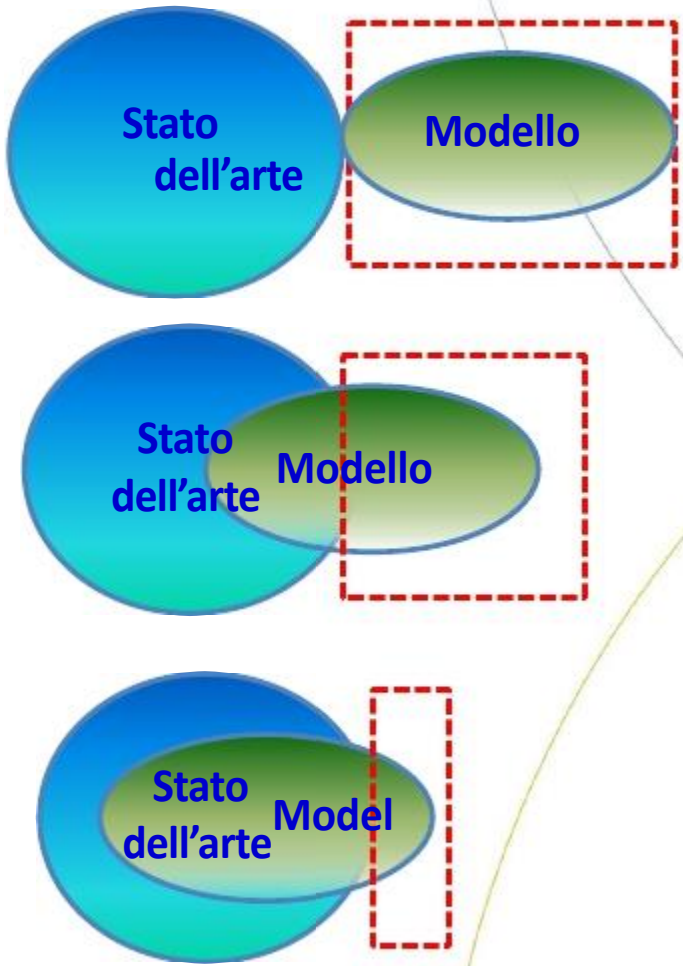
NUOVO MODELLO VS STATO DELL'ARTE NOVITA'



SUSSISTENZA della tutela per disegno o modello



IL DISEGNO O MODELLO CARATTERE INDIVIDUALE



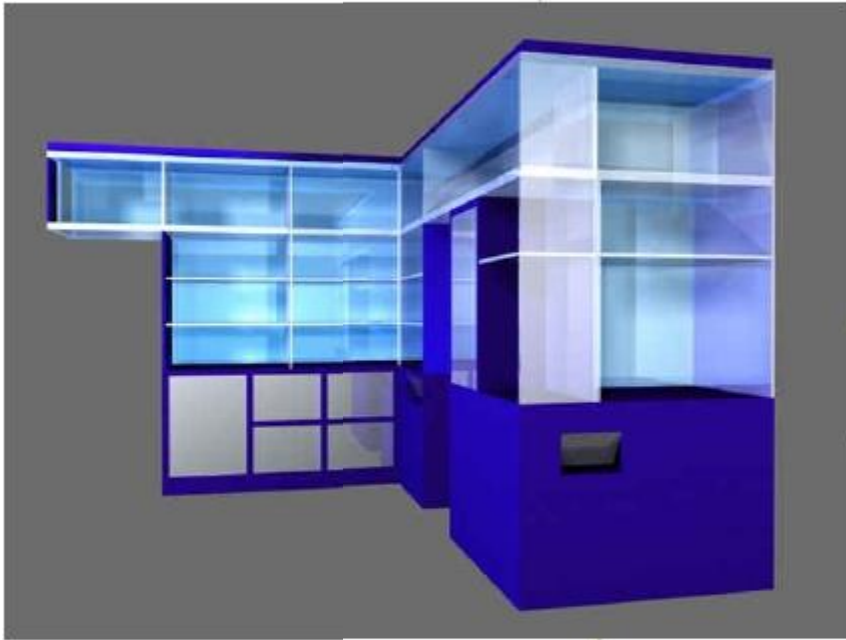
Un disegno o modello ha **carattere individuale** se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale che suscita in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione

*

Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello



Esempi



Esempi



Aspetti fondamentali della valutazione



FREEDOM TO OPERATE

Si considera come condizione di “libertà di operare” quella condizione per cui è noto allo stato dell’arte quella soluzione e un’eventuale privativa esistente risulta

- scaduta per raggiunti limiti di tutela o scaduta per mancato pagamento annualità oppure

- non tutelata nel territorio di interesse

Questa è la condizione che andrebbe SEMPRE verificata perché condiziona fortemente la strategia, specie in termini di R&D

LA CONDIZIONE DI “FREEDOM TO OPERATE” implica ovviamente che viene meno il requisiti di novità per un’eventuale successiva brevettazione e che CHIUNQUE può replicare liberamente quanto rivendicato



Libero da vincoli di terzi?

Non libero da vincoli di terzi

Il prodotto/processo o le modalità di realizzazione del business non sono liberamente riproducibili così come progettate

Nuova progettazione

Acquisizione di licenze

Rischio



Libero da vincoli di terzi?

**Liberamente
riproducibile ma non
nuovo**

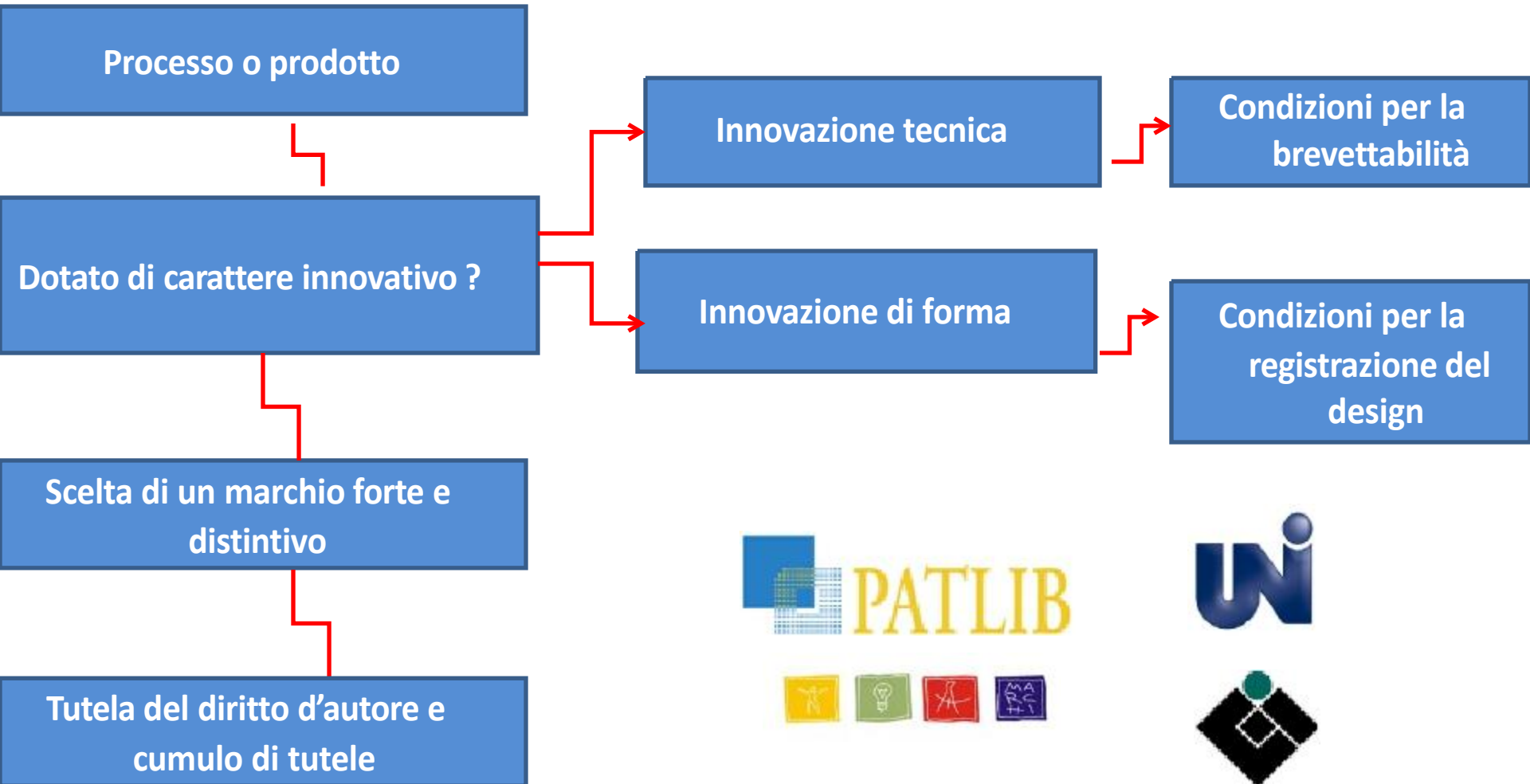
Libero da vincoli di terzi
quindi riproducibile
liberamente anche dalla
concorrenza attuale e futura

Scelta di un marchio forte e
distintivo

Condizioni per la
tutela del modello

Il processo di valutazione

Valutazione





trasferimento tecnologico e innovazione

Grazie per l'attenzione

Elisa Toniolo

elisa.toniolo@t2i.it

