

POLICY DELLA FONDAZIONE CARIPLO
IN TEMA DI TUTELA DELLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

VADEMECUM/FAQ

Fondazione
CARIPLO

TUTE SERVARE MUNIFICE DONARE • 1816



POLICY DELLA FONDAZIONE CARIPLO IN TEMA DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

VADEMECUM/FAQ

1. Per innovazione si intende qualsiasi risultato delle attività di ricerca afferente al progetto oggetto di contributo. Rientrano nelle innovazioni:

- a) le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori e le novità vegetali, brevettabili o non brevettabili;
- b) i disegni o modelli industriali, registrabili o non registrabili o non registrati;
- c) le opere dell'ingegno - inclusi i diritti connessi - compresi il software e i data base.

Domanda 1 | Cosa si intende per:

- i) **invenzioni:** sono le invenzioni industriali e le invenzioni bio- tecnologiche di cui al Codice di Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "CPI").
Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, in ogni stato della tecnica, che siano nuove, che implichino un'attività inventiva e che siano idonee ad avere un'applicazione industriale.
Non tutte le invenzioni possono essere brevettate. Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 45-81octies del CPI.
- ii) **modelli di utilità:** sono i modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazione di parti. Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 82-86 del CPI.
- iii) **topografie di prodotti a semiconduttori:** sono i c.d. circuiti integrati "chip", vale a dire i componenti elettronici che comprendono un numero enorme di circuiti che permettono di realizzare tutti i moderni apparecchi elettronici di calcolo, controllo e gestione.

Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 87-97 del CPI.

- iv) **novità vegetali:** sono le varietà vegetali nuove, distinte, omogenee e stabili.
La varietà si reputa "nuova" quando non era nota in precedenza, "distinta" quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà già notoriamente conosciuta, "omogenea" quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri, e "stabile" quando i suoi caratteri rimangono invariati nelle successive fasi di riproduzione o moltiplicazione.
Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 100-116 del CPI.
- v) **disegni o modelli industriali:** sono il complesso delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale di un prodotto o di un suo ornamento. I disegni o modelli industriali devono essere nuovi ed avere carattere individuale. Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 31-44 del CPI.
- vi) **opere dell'ingegno:** sono le opere protette dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633, "l.d.a."). Si tratta, in generale, di opere afferenti al mondo della cultura e dell'arte (come, ad esempio, le opere letterarie, scientifiche e didattiche), purché nuove e dotate di carattere creativo. Rientrano fra queste opere anche i programmi per elaboratore (c.d. "software") e le banche di dati (c.d. "database").
- vii) **software:** sono i programmi per elaboratore che la l.d.a. tutela in qualunque forma espressi purché originali e risultato di una creazione intellettuale dell'autore. La tutela del software non si estende alle idee ed ai principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma.
Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 1, secondo comma, 2, n. 8) e 64bis-64quater della l.d.a.
- viii) **data base:** sono le c.d. banche di dati, ovvero le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di

dati non si estende al loro contenuto. Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 1, secondo comma, 2, n. 9) e 64quinquies-64sexies della l.d.a.

ix) diritti connessi: sono i diritti riconosciuti dalla l.d.a. a coloro che, pur non essendo gli autori originali di una determinata opera dell'ingegno, conferiscono alla stessa uno speciale apporto industriale, tecnico o creativo (come, ad esempio, i diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio o i diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria). Le norme di riferimento di questi diritti sono contenute negli articoli 72 e seguenti della l.d.a.

Domanda 2 | Cosa si intende per "brevettabili o non brevettabili"?

Sono "brevettabili" le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori e le novità vegetali che possiedono i requisiti previsti dalla legge per la loro brevettazione e non rientrano in nessuna delle esclusioni previste dalla medesima legge.

Sono "non brevettabili" le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori e le novità vegetali che sono prive dei requisiti previsti dalla legge per la loro brevettazione o rientrano in una delle fattispecie la cui brevettazione è espressamente esclusa dalla medesima legge.

Domanda 3 | Cosa si intende per "registrabili o non registrabili"?

Sono "registrabili" i disegni o modelli industriali che possiedono i requisiti previsti dalla legge per la loro registrazione e non rientrano nelle fattispecie la cui registrazione è espressamente esclusa dalla legge.

Sono "non registrabili" i disegni o modelli industriali che sono privi dei requisiti previsti dalla legge per la loro registrazione o rientrano nelle fattispecie la cui registrazione è espressamente esclusa dalla medesima legge.

2. Nel caso in cui l'ente beneficiario del contributo realizzi un'innovazione lo stesso si impegna a:

- a) informare tempestivamente la Fondazione sui contenuti di detta innovazione e sulle possibili implicazioni di sviluppo industriale;
- b) presentare alla Fondazione un rapporto riservato in relazione alle possibili forme di protezione dell'innovazione secondo gli strumenti di tutela descritti nel precedente paragrafo 1, proponendo la propria scelta motivata sulle attività da intraprendere; Fondazione avrà la facoltà di inviare osservazioni a tale rapporto entro 30 giorni dalla data di ricezione del medesimo. Decorso inutilmente tale termine l'ente beneficiario del contributo sarà libero di procedere secondo le forme di protezione indicate nel rapporto;

c) riconoscere alla Fondazione un diritto di contitolarità sull'innovazione, salva diversa volontà di Fondazione; tale diritto di contitolarità non implica pretese patrimoniali da parte di Fondazione, ma solo un diritto di co-intestazione dell'eventuale titolo (tra quelli indicati sub 1 a), b) e c), per quanto applicabili, e poteri di intervento limitatamente a quanto indicato nei successivi paragrafi.

Domanda 4 | Perché il rapporto deve essere presentato a Fondazione in via riservata?

Il rapporto deve essere presentato in via confidenziale ai fini di mantenere la segretezza dell'innovazione e di evitare di pregiudicare la sussistenza dei requisiti di brevettabilità e/o registrabilità.

Domanda 5 | Che valore hanno le osservazioni di Fondazione in merito al rapporto di cui alla lettera b) dell'art. 2 presentato dagli enti beneficiari? Sono vincolanti per l'ente beneficiario?

Le eventuali osservazioni di Fondazione saranno rese nell'ottica di una proficua e positiva collaborazione di Fondazione con i propri enti beneficiari nonché al fine di valorizzare le innovazioni. Le stesse saranno quindi principalmente finalizzate a fornire all'ente beneficiario alcune utili indicazioni in merito alla possibile ottimizzazione della tutela e successivo sfruttamento dell'innovazione.

Le eventuali osservazioni di Fondazione saranno inoltre indirizzate a creare un confronto costruttivo fra Fondazione stessa ed i propri enti beneficiari. Si tratta di "principi guida" di cui Fondazione auspica il rispetto.

Domanda 6 | Cosa vuol dire e come si riconosce un "diritto di contitolarità sull'innovazione"? Qual è la disciplina applicabile?

La disciplina applicabile, in assenza di specifici accordi fra le parti, è quella contenuta nella norma di cui all'art. 6 del CPI.

Le quote di titolarità saranno suddivise tra i contitolari sulla base degli accordi tra loro intercorsi e dei contributi apportati. Pur non intendendo intervenire sugli assetti dei rapporti fra gli enti beneficiari ed i ricercatori, Fondazione auspica che, fra i medesimi enti beneficiari ed i ricercatori, siano previsti appositi regolamenti o specifici accordi contrattuali che regolino i rapporti circa la titolarità delle invenzioni ed i relativi diritti di sfruttamento.

La contitolarità di Fondazione è solo formale e non attribuisce diritti economici di sfruttamento o di gestione, se non nei limiti di quanto indicato nella Policy.

3. Nel caso in cui l'ente beneficiario del contributo proponesse di non voler procedere ad alcuna forma di tutela per qualsivoglia motivo, Fondazione potrà pretendere dall'ente beneficiario di dare comunque pubblica accessibilità all'innovazione, concordando di concerto le modalità di divulgazione e fatte salve giustificate ragioni di volta in volta sottoposte dall'ente all'attenzione di Fondazione.

Domanda 7 | Sussiste un obbligo in capo all'ente beneficiario di tutelare le innovazioni realizzate nel corso di un progetto di ricerca finanziato da Fondazione?

Non sussiste un obbligo in tal senso. Nell'ottica di una proficua e positiva collaborazione fra Fondazione e l'ente beneficiario, nell'ambito delle preliminari valutazioni di cui all'art. 2, le parti potranno concordare insieme le più idonee forme di tutela, sfruttamento e valorizzazione dell'innovazione.

Domanda 8 | Cosa vuol dire dare "pubblica accessibilità all'innovazione"?

Dare "pubblica accessibilità all'innovazione" significa rendere pubblica l'innovazione.

L'innovazione potrà essere resa pubblica per il tramite delle attività di volta in volta concordate con Fondazione.

Domanda 9 | Nell'ipotesi in cui l'ente beneficiario proponesse di non voler procedere ad alcuna forma di tutela, e Fondazione non fosse interessata a dare pubblica accessibilità all'innovazione, è possibile autorizzare terze parti a registrare e/o depositare e/o comunque utilizzare l'innovazione?

Ogni singola richiesta in tal senso dovrà essere di volta in volta valutata da Fondazione.

4. Nel caso in cui si proceda alla tutela dell'innovazione sulla base delle forme di protezione descritte sub 1 a), b) e c), per quanto applicabili, tutte le principali fasi di domanda, ottenimento, rinnovo, rinuncia, estensione territoriale, e più in generale di gestione e mantenimento della brevettazione/registrazione, nonché tutti gli eventuali atti dispositivi (contratti di cessione, licenza, etc.) per lo sfruttamento economico delle innovazioni, dovranno essere costantemente e preventivamente comunicate alla Fondazione. Tutti i relativi costi ed oneri saranno ad esclusivo carico dell'ente beneficiario.

Domanda 10 | Della collaborazione di chi può avvalersi l'ente beneficiario nelle fasi di ottenimento, rinnovo, rinuncia, estensione territoriale, e più in generale di gestione e mantenimento della brevettazione/registrazione dell'innovazione?

La consulenza di professionisti specializzati nel settore della proprietà intellettuale e/o iscritti all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale è di fondamentale importanza nello svolgimento di tali attività.

Domanda 11 | Sussiste la possibilità, per l'ente beneficiario, di richiedere e/o ottenere da Fondazione il rimborso dei costi ed oneri eventualmente sostenuti nelle fasi di ottenimento, rinnovo, estensione territoriale, e più in generale di gestione e mantenimento della brevettazione/registrazione dell'innovazione?

L'ente beneficiario ha la possibilità di prevedere tali costi ed oneri all'interno del piano finanziario che sottoporrà a Fondazione durante la fase di presentazione del progetto. In alternativa, tali costi ed oneri potranno essere anche previsti in occasione di eventuali rimodulazioni del medesimo piano finanziario.

Fondazione rimborserà i costi ed oneri sostenuti dall'ente beneficiario nelle fasi di ottenimento, rinnovo, estensione territoriale, e più in generale di gestione e mantenimento della brevettazione/registrazione dell'innovazione a condizione che tali costi ed oneri a) risultino dal piano finanziario del progetto e b) siano conformi ai costi ed oneri preventivati nel medesimo piano.

Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di svolgere le opportune verifiche.

5. L'ente beneficiario del contributo si impegna a perseguire, nelle varie fasi di sfruttamento dell'innovazione come sopra descritta, una politica di gestione "etica". Fatte salve ulteriori e successive indicazioni da parte della Fondazione, per gestione "etica" dell'innovazione si intende:

- a) l'obbligo di sfruttamento dell'innovazione, anche da parte degli aventi causa degli atti dispositivi di cui al precedente paragrafo sub 4, secondo finalità e mezzi che non siano in contrasto con i principi per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (cfr. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali);
- b) l'obbligo di re-investimento di almeno il 50% dei proventi generati dal primo atto effettivo di sfruttamento delle innovazioni ai fini di ricerca e sviluppo da parte dall'ente beneficiario, con impegno di pronta informazione a Fondazione.

Domanda 12 | Cosa s'intende per "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali"?

S'intende la "Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, ed i relativi Protocolli addizionali.

Domanda 13 | L'ente beneficiario ha piena autonomia e libertà nel re-investire il 50% dei proventi generati dal primo atto effettivo di sfruttamento delle innovazioni?

L'ente beneficiario ha l'obbligo di re-investire il 50% dei proventi nel campo della ricerca e dello sviluppo. Nell'ambito di tale campo, fermo restando in ogni caso il rispetto della politica di gestione "etica" di Fondazione, l'ente beneficiario potrà autonomamente e liberamente decidere come re-investire la percentuale dei propri proventi.

Domanda 14 | L'obbligo di re-investimento di almeno il 50% dei proventi grava anche sugli aventi causa dell'ente beneficiario?

No. L'obbligo in questione grava solo ed esclusivamente sull'ente beneficiario.

6. In caso di mancato rispetto del punto 5, Fondazione assumerà tutte le iniziative opportune per tutelare i propri diritti

Domanda 15 | Come deve interpretarsi tale previsione della Policy?

Fondazione è un ente no-profit le cui elargizioni sono finalizzate alla creazione di un ambiente favorevole alla ricerca scientifica, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca. Fondazione adotterà tutti gli strumenti necessari per garantire il rispetto di queste finalità e delle norme contenute nella propria Policy.

7. Fondazione non assume - direttamente o indirettamente - alcuna responsabilità né a) in merito alla validità dei titoli relativi all'innovazione di cui sia contitolare né b) in merito allo sfruttamento dell'innovazione stessa da parte dell'ente beneficiario del contributo o di suoi aventi causa. L'ente beneficiario sarà dunque esclusivo responsabile in merito alle fattispecie sub a) e b) e in ogni caso Fondazione sarà tenuta manlevata ed indenne da e contro qualsiasi conseguente responsabilità, danno, costo o spesa, incluse quelle legali.

Domanda 16 | Cosa vuol dire per l'ente beneficiario essere responsabile in merito alla validità dei titoli relativi all'innovazione di cui è contitolare (ipotesi sub art. 7, lett. a)?

Significa che l'ente beneficiario subirà, in via esclusiva, le conseguenze negative (ivi compresi eventuali danni, anche indiretti, spese, costi, onorari di causa, ecc.) derivanti dall'eventuale invalidità dei titoli relativi all'innovazione; invalidità che potrà, se del caso, essere eventualmente dichiarata all'esito di un procedimento giudiziale.

Domanda 17 | Cosa vuol dire per l'ente beneficiario essere responsabile in merito allo sfruttamento dell'innovazione (ipotesi sub art. 7, lett. b)?

Significa che l'ente beneficiario subirà, in via esclusiva, le conseguenze negative (ivi compresi eventuali danni, anche indiretti, spese, costi, onorari di causa, ecc.) derivanti dallo sfruttamento dell'innovazione in violazione della legge applicabile (comprese le fattispecie di utilizzo della stessa in contraffazione di altre innovazioni o di atti di concorrenza sleale).

8. Resta impregiudicato il riconoscimento dei diritti morali delle persone fisiche qualificabili come effettivi autori dell'innovazione.

Domanda 18 | Può il diritto morale dagli autori dell'innovazione essere ceduto all'ente beneficiario?

Il diritto morale è intrasmissibile ed inalienabile. Anche in caso di integrale cessione dei diritti di sfruttamento economico sull'innovazione, i diritti morali non possono essere in alcun modo ceduti, rimanendo pertanto in capo all'autore dell'innovazione stessa.

9. Ai fini di un'ordinata attuazione degli impegni previsti nei commi precedenti, l'ente beneficiario del contributo e la Fondazione si impegnano ad individuare momenti di confronto su aspettative e obiettivi della valorizzazione dell'innovazione per una più puntuale definizione ed attuazione dei principi espressi nella presente policy.

Domanda 19 | Quale può essere l'oggetto dei momenti di confronto?

Le materie di confronto possono essere le più varie, a seconda delle necessità di volta in volta manifestate dall'ente beneficiario o da Fondazione.

La trattazione comune di tali materie è finalizzata all'instaurazione di un dialogo costruttivo tra Fondazione ed i propri enti beneficiari.