



23 agosto

RIFORMA IN VIGORE

Da questa data sono scattate le modifiche al Codice della proprietà industriale, che prevedono tra l'altro un doppio binario, italiano ed euro-

peo, per i brevetti da depositare. La strada è quella di una più stretta collaborazione tra la ricerca accademica e il mondo delle imprese e dei loro consulenti legali.

Proprietà industriale, il Codice rafforza il link tra legali e Università

Ricerca e sviluppo. Diventa centrale il ruolo dei consulenti nei rapporti tra atenei e imprese. Doppio binario (italiano ed europeo) per i brevetti

Massimiliano Carbonaro

L'obiettivo è incentivare la ricerca e lo sviluppo di innovazione e marchi. La riforma del Codice della proprietà industriale ha anche ampliato i fronti d'azione di avvocati, esperti di Ip e mandatarî, rileggendo il rapporto tra ricercatori, professori e Università, introducendo diverse semplificazioni sul deposito di marchi e brevetti e specificando il rapporto tra brevetto europeo e italiano.

La nuova normativa - in vigore dal 23 agosto - spinge verso una maggiore collaborazione tra il mondo universitario e le imprese. In Italia ci sono alcune realtà che sul fronte della ricerca e della sua applicazione concreta stanno già facendo tantissimo. Ma l'auspicio è che altri centri con una vocazione per il trasferimento tecnologico meno radicata possano fare meglio sull'onda anche dell'attuale fermento dei venture capital. «Questa legge porta con sé l'esigenza di rivedere i regolamenti interni universitari che vanno allineati alla nuova normativa», commenta Claudia Ricciardi, partner in **Bird & Bird**. «Il nostro ruolo in questa fase - continua - è di supporto agli istituti di ricerca e agli atenei per disciplinare un procedimento che favorisca e aiuti il trasferimento tecnologico e, con esso, la valoriz-

zazione dell'innovazione, anche attraverso la creazione di start up».

La riforma può incentivare l'arrivo di investimenti privati anche internazionali, ma bisogna attendere la pubblicazione di tutte le linee guida. «La normativa agevolerà - spiega Massimo Claudio Cozza, cofondatore di **Cosmo Legal Group** - anche il lavoro dei legali nella definizione degli accordi in ambito universitario e anche con i soggetti promotori e gli investitori privati».

Il Codice introduce poi una protezione maggiore all'interno delle fiere, con l'intento di potenziare la lotta alla contraffazione. Spiega Barbara Sartori, partner di **CBA**: «È una norma di grande tutela, ma bisogna capire come verrà accolta dai giudici e se sarà messa in atto in breve tempo. Quello del sequestro in fiera è una nuova opportunità per noi avvocati, che seguiamo anche casi di contenzioso».

Un'altra delle novità del Codice è la coesistenza tra il brevetto europeo e quello nazionale. «Per gli operatori del diritto sarà dirompente - commenta Gualtiero Dragotti, partner di **DLA Piper** - e bisognerà decidere se evocare entrambi oppure no. Ai clienti abbiamo già dato alcuni alert: il focus è sicuramente sui rapporti con gli enti di ricerca e sull'importanza di depositare i brevetti italiani a fianco a quelli europei».

Tra gli operatori, la sensazione è che la riforma debba essere affiancata da un lavoro culturale e da una maggiore consapevolezza sulla proprietà industriale come motore di innovazione. «Il timore è che l'ente si affretti a brevettare i risultati della ricerca - sottolinea Laura Orlando, Italy managing partner e global Ip head di **Herbert Smith Freehills** - depositando domande di brevetto incomplete o premature, che rischiano di non essere concesse e di dare luogo soltanto a pericolose anteriorità. Ciò potrebbe andare a discapito della possibilità di immettere sul mercato i risultati della ricerca, stringendo successivamente accordi con multinazionali».

Ora poi gli enti di ricerca e le università possono dotarsi dell'ufficio di trasferimento tecnologico che dovrebbe promuovere la valorizzazione di brevetti e innovazioni. «Il nostro lavoro sarà interfacciarsi con questi nuovi uffici - spiega Lydia Mendola, partner di **Portolano Cavallo** - accompagnando gli operatori nel passaggio da un assetto normativo all'altro, redigendo policy interne e contratti tra i soggetti coinvolti nello sfruttamento delle invenzioni. È verosimile aspettarsi un'intensificazione delle attività anche sul fronte legale». La possibilità di pagare le tasse

Data: 25.09.2023 Pag.: 15
Size: 480 cm2 AVE: € 62880.00
Tiratura: 91744
Diffusione: 138603
Lettori: 713000



di deposito dei brevetti non solo in concomitanza con la presentazione della domanda chiama in causa i mandatarî e gli studi di consulenza in proprietà intellettuale per l'ottenimento di brevetti. «La nuo-

va normativa risponde ad esigenze pratiche - commenta Mauro Eccetto, partner e direttore generale dello **Studio Torta** - per semplificare alcune prassi. Ci troviamo spesso a collaborare con gli avvo-

cati, specie quando si verifica un contenzioso, poiché una causa in materia brevettuale comprende temi tecnici e legali ed è necessaria una stretta cooperazione tra le due realtà professionali».



I nuovi riferimenti.

Gli esperti di proprietà industriale dovranno interagire con gli uffici per il trasferimento tecnologico degli atenei

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario. Non riproducibile