

# GUIDA BREVETTI

## PARTE I

### *Premessa*

#### **1. COS'È L'INVENZIONE ?**

##### **1.1 I requisiti di brevettabilità**

##### **1.2 La titolarità del brevetto**

##### **1.3 Gli obblighi del titolare**

#### **2. MODELLI DI UTILITÀ**

##### **2.1 Modelli Ornamentali**

#### **3. IL MARCHIO DI IMPRESA**

##### **3.1 La registrazione del marchio di impresa**

##### **3.2 Requisiti per la registrazione**

#### **4. LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI**

##### **4.1 La privativa su una nuova varietà vegetale**

## PARTE II

### ***Brevettare all'Università degli Studi della Tuscia***

#### **I. CHI PUÒ BREVETTARE?**

#### **II. OBBLIGHI DI CHI BREVETTA**

#### **III. PERCHÈ CEDERE LA PROPRIA INVENZIONE**

##### **ALL'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA?**

#### **IV. QUALI SONO I VANTAGGI DELLA CESSIONE DEL BREVETTO?**

#### **V. A CHI RIVOLGERSI**

#### **VI. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

#### **VII. CHI VALUTA?**

### ***Allegati***

**Modulo A – Comunicazione dell'invenzione, ai sensi dell'art. 6 Regolamento Brevetti dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo**

**Modulo B – Offerta di cessione all'Università degli studi della Tuscia di Viterbo del diritto al brevetto, ai sensi dell'art. 4 Regolamento Brevetti d'Ateneo**

## Premessa

I cambiamenti di uno scenario economico in continua evoluzione hanno introdotto principi e concetti lontani dalla nostra cultura, ma che rappresenteranno il futuro delle nostre scelte.

Parole chiave come integrazione dei mercati, economia della conoscenza, processo di innovazione, capitale sociale e concorrenza diventano centrali nel nuovo processo di gestione dell'economia, ed anche i concetti più antichi come la concorrenza trovano una nuova linea interpretativa.

In questo contesto la proprietà industriale diventa lo strumento di lavoro indispensabile per chiunque sia coinvolto nel processo di creazione del valore. Brevetti, marchi, disegni, costituiscono le regole di un sistema di diritti sulla proprietà nel quale "conoscenza ed immateriale" diventano la misura crescente del valore economico primario oggetto di scambio.

Così come lo sviluppo delle moderne economie è legato all'introduzione del diritto di proprietà ed alla certezza dei contratti, la tutela garantita dalla proprietà industriale svolge una funzione di leva di sviluppo economico garantendo la certezza e l'affidabilità delle relazioni economiche nell'integrazione dei mercati.

Cambia in questo modo anche il concetto di innovazione, che si estende ad un nuovo modo di concepire l'organizzazione della produzione, non più legata ad un'innovazione di prodotto o di processo, ma all'importanza degli attivi immateriali ed alla loro gestione come innovazioni di marketing e nell'organizzazione del lavoro.

I diversi titoli della proprietà industriale sono in grado di cogliere e tutelare nel tempo il valore e il vantaggio competitivo di tutte queste forme di innovazione e qualità, ed allo stesso tempo capaci di rafforzare il legame tra produttore e consumatore al di là dell'elemento prezzo.

Tradizionalmente le Università agivano sul sistema economico influenzando il trasferimento della conoscenza verso l'industria mediante due principali direttrici: la formazione dei nuovi laureati e l'attività di ricerca gestita attraverso il licensing.

Oggi la gestione strategica della conoscenza attribuisce alle Università un nuovo ruolo, non più finalizzato alla gestione del trasferimento per massimizzare il ritorno economico dei risultati della ricerca, ma per garantire una massiccia diffusione della nuova tecnologia. In questo nuovo rapporto le Università non perdono la loro vocazione storica alla diffusione della conoscenza, ma si introduce il principio della tutela del valore creato per non disperderlo.

Le Università italiane negli ultimi anni hanno fatto molti passi avanti nella capacità di brevettare e nella gestione del licensing, ma servono interventi coerenti e coordinati in materia di proprietà intellettuale, trasferimento tecnologico e R&S, a cominciare prima di tutto da norme che permettano ai risultati della ricerca pubblica di raggiungere il mercato ed utilizzando strumenti che favoriscano la nascita delle aziende *spin-off*, uno degli strumenti più innovativi e potenzialmente efficaci per valorizzare la ricerca universitaria.

## 1. COS'È L'INVENZIONE ?

L'invenzione brevettabile viene definita come una soluzione originale ad un problema tecnico.

Questa definizione apre la strada ad un insieme di interpretazioni che pongono in contrapposizione la scienza, la tecnica e le scoperte. A tal proposito il codice della proprietà industriale interviene a disciplinare significati e procedure, elencando le varie realtà che non sono considerate invenzioni.

“Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale<sup>1</sup>”.  
Potendo effettuare una distinzione tra le diverse tipologie di invenzioni possiamo avere<sup>2</sup>:

- *Invenzioni di prodotto*, quando l'invenzione ha ad oggetto un prodotto materiale (uno strumento, una macchina, un composto chimico).
- *Invenzione di procedimento*, quando l'invenzione consiste non in un prodotto, ma in una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio.
- *invenzioni derivate o derivative*, quelle che derivano da una precedente invenzione come le invenzioni di perfezionamento, di combinazione, di traslazione.
- *Invenzioni dipendenti*, quando l'invenzione richiede l'uso di un prodotto o di un procedimento coperto da un brevetto anteriore.

Non sono invenzioni brevettabili:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni<sup>3</sup>;
- b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- c) non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

### 1.1 I requisiti di brevettabilità

#### **Novità**

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

---

<sup>1</sup> Art. 45, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 “il Codice della Proprietà Industriale” in vigore dal 19 marzo 2005.

<sup>2</sup> Adriano Vanzetti, Vincenzo Di Cataldo, 2005, Manuale di Diritto Industriale, Giuffrè Editore,

<sup>3</sup> Le disposizioni del comma 2 dell'Art 45 del CPI escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali

### **Attività inventiva**

Un'invenzione è considerata come attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

### **Industrialità**

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.

### **Liceità**

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

## **1.2 La titolarità del brevetto**

Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. La durata del brevetto è di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

Se la realizzazione dell'invenzione è avvenuta nel corso dell'attività istituzionale di Ateneo il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. All'Ateneo spetta una quota dei proventi stabilita autonomamente con proprio Regolamento.

## **1.3 Gli obblighi del titolare**

Obbligo principale del titolare, oltre al pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto, è quello di attuare l'invenzione nel territorio dello Stato in quantità tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese. Il venir meno a questo obbligo può condurre dapprima alla concessione di licenze obbligatorie e qualora, nonostante le licenze obbligatorie, l'invenzione non venga attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, il brevetto decade.

## **2. MODELLI DI UTILITÀ**

Il modello di utilità industriale è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego<sup>4</sup>.

Per ottenere il riconoscimento della proprietà industriale di un modello di utilità sul territorio nazionale, bisogna presentare apposita domanda all'ufficio brevetti e marchi.

---

<sup>4</sup> Dal Codice della proprietà industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 , art 82.

Il modello di utilità ha una durata decennale a partire dalla data di deposito. Entro un anno dal deposito nazionale (o entro 18 mesi se al momento del deposito non si concede l'anticipata accessibilità al pubblico) è possibile estendere il diritto ai paesi aderenti alla Convenzione di Parigi rivendicando la priorità.

## **2.1 Modelli Ornamentali**

Per modello ornamentale si intende un trovato che conferisce ai prodotti industriali uno speciale ornamento, grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori o altri elementi<sup>5</sup>.

Per ottenere il riconoscimento della proprietà industriale di un modello ornamentale singolo o di un modello ornamentale multiplo sul territorio nazionale è necessario presentare apposita domanda all'Ufficio brevetti e marchi .

Il modello ornamentale ha una durata di venticinque anni a partire dalla data di deposito. Entro sei mesi dal deposito è possibile estendere l'esclusiva all'estero rivendicando la priorità. Trascorso il termine di sei mesi dal deposito, l'estensione all'estero è sempre effettuabile - per un periodo di ulteriori sei mesi -, ma non è possibile usufruire della data di deposito nazionale per rivendicare la priorità.

## **3. IL MARCHIO DI IMPRESA**

Il marchio di impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che una impresa produce o mette in commercio.

Possono costituire marchi di impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

Possono altresì costituire oggetto di un marchio di impresa i marchi scaduti da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o quelli che possano considerarsi decaduti per non uso al momento della proposizione della domanda principale o riconversione di nullità.

Il riconoscimento della proprietà industriale di un marchio può essere richiesto ed ottenuto a livello nazionale ed internazionale.

A livello nazionale il marchio di impresa conferisce al suo titolare la facoltà di farne uso esclusivo per contraddistinguere i prodotti fabbricati, messi in commercio nel territorio italiano o introdotti nel medesimo per scopi commerciali o i servizi resi a terzi; a livello internazionale il marchio dà la possibilità di ottenere la protezione nei diversi Paesi designati fra i 76 aderenti all' Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo).

---

<sup>5</sup> Dal Codice della proprietà industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 , art 31

### **3.1 La registrazione del marchio di impresa**

Per ottenere il riconoscimento della proprietà industriale di un marchio sul territorio nazionale bisogna presentare apposita domanda di registrazione all'Ufficio brevetti e marchi.

Entro sei mesi dal deposito, si può estendere la protezione del marchio all'estero (Marchio Comunitario, Internazionale, deposito nei singoli Paesi), rivendicandone la priorità. La data che attesta la presentazione in tal caso è quella della richiesta della prima registrazione. Dopo detto termine l'estensione all'estero è sempre effettuabile, ma non è possibile rivendicarne la priorità.

### **3.2 Requisiti per la registrazione**

#### **Novità**

Per poter validamente registrare un segno come marchio, oltre alle suddette condizioni, è necessario che il segno sia "nuovo", ossia che sul segno che si vuole adottare come marchio non sussistano diritti da parte di terzi.

#### **Capacità distintiva**

Riguarda la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.

#### **Liceità**

Prevede il rispetto delle norme che regolano l'ordine pubblico ed il buon costume.

#### **Durata del marchio**

La durata del marchio è decennale e la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.

#### **Obblighi del titolare**

Gli obblighi del titolare, oltre al pagamento delle tasse di rinnovo, sono quelli di fare un uso effettivo del marchio, direttamente o tramite terzi, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato. Tale uso deve essere effettuato entro cinque anni dalla registrazione, e non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, in assenza di adeguata giustificazione, a pena della decadenza del marchio.

#### 4. LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI

Una "nuova varietà vegetale" è una varietà nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.

La tutela dei vegetali o dei prodotti vegetali da la possibilità di avvalersi di una duplice tutela:

- a) tutela per tutto il territorio della Comunità Europea, con il regime comunitario di privativa per i ritrovati vegetali;
- b) per il solo territorio italiano, con la protezione nazionale per le nuove varietà vegetali, attraverso il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.

##### **La privativa comunitaria**

Con il regolamento (CE) n. 2100/94 e successive integrazioni, l'Unione Europea ha istituito un regime comunitario di tutela per le varietà vegetali ispirato alla Convenzione UPOV (Protection of New Varieties of Plants).

È un regime specifico, valido su tutto il territorio della Comunità Europea, per cui, mediante la presentazione di una sola domanda, il costitutore ottiene la tutela e diventa titolare di un unico diritto di proprietà intellettuale valido in tutto il territorio europeo.

La tutela comunitaria per i ritrovati vegetali (CPVR) consente a chi ne fa richiesta, sulla base di una domanda presentata all'Ufficio comunitario per le privative vegetali (CPVO) presso Angers in Francia, di ottenere la concessione di un singolo diritto di proprietà industriale valido in tutto il territorio dell'Unione europea. Il CPVR produce un effetto uniforme in tutto il territorio comunitario e può essere concesso, ceduto o estinto soltanto per l'intero territorio su base uniforme. Il nuovo sistema di ambito comunitario si propone come un'alternativa ai sistemi nazionali. Non è possibile ottenere il titolo comunitario e quello nazionale simultaneamente per la stessa varietà. Inoltre il CPVR non può coesistere con un brevetto, cosicché, se viene concesso un CPVR in relazione ad una varietà per la quale sia già stata concesso un diritto nazionale o un brevetto, questi ultimi saranno sospesi per tutta la durata del CPVR.

##### **La tutela nazionale**

In alternativa alla tutela comunitaria è possibile ottenere un titolo di tutela varietale valido solo per il territorio italiano che può essere chiesto ed ottenuto in base al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 nr. 30 ed ispirato alle norme della Convenzione UPOV (Protection of New Varieties of Plants), di cui l'Italia è membro dal 1977.

Le domande di protezione debbono essere presentate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dell'industria. La durata della protezione è di 20 anni.

Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere<sup>6</sup>:

---

<sup>6</sup> Art. 100, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 "il Codice della Proprietà Industriale" in vigore dal 19 marzo 2005.

- a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
- b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
- c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

La varietà deve essere identificata dalla rispettiva denominazione. La denominazione della varietà è proposta dal richiedente ed approvata dall'Ufficio che ne riceve la domanda se quest'ultimo ritiene che la denominazione assegnata sia compatibile. La denominazione si prefigge lo scopo di attribuire un certificato di identità per la varietà protetta, che continua anche quando questa non è più tutelata giuridicamente con la privativa.

#### **4.1 La privativa su una nuova varietà vegetale**

L'ottenimento di una privativa su una nuova varietà vegetale è subordinata al manifestarsi di quattro requisiti fondamentali: la novità, la distintività, l'omogeneità e la stabilità.

##### **La novità**

La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda del costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non è stato venduto né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

- a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
- b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

##### **La distintività**

Si ha distintività quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

In particolare, un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

- a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
- b) è presente in collezioni pubbliche.

##### **L'omogeneità**

È omogenea la varietà che risulta sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata ed alla sua moltiplicazione vegetativa.

### ***La Stabilità***

La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

### ***Durata della tutela***

Il diritto di privativa su una nuova varietà vegetale dura 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione nel caso di tutela nazionale e 25 anni in caso di privativa comunitaria, elevato a 30 anni per le specie viticole, arboree e per la patata.

### ***Ottenimento della privativa***

Il diritto ad ottenere la privativa per varietà vegetale spetta al costitutore, intendendo per tale figura:

- la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
- la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
- l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati alle lettere precedenti.

## BREVETTARE ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

### I. CHI PUÒ BREVETTARE?

Docenti e Ricercatori che giungono ad una innovazione *proteggibile* a seguito di attività scientifica svolta utilizzando strutture o mezzi dell'Università della Tuscia possono decidere di brevettare in forma autonoma o cedere all'Ateneo i diritti relativi all'invenzione. Nel primo caso, docenti e ricercatori, presenteranno la domanda di deposito del brevetto in maniera autonoma; nel secondo sarà l'Ateneo ad espletare le procedure per la domanda di deposito.

### II. OBBLIGHI DI CHI BREVETTA

È obbligo di coloro che brevettano in *forma autonoma* di comunicare tempestivamente all'Ateneo l'avvenuta domanda di deposito, le eventuali estensioni, nonché tutti i contratti stipulati con soggetti terzi. In caso di inosservanza dei predetti obblighi si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

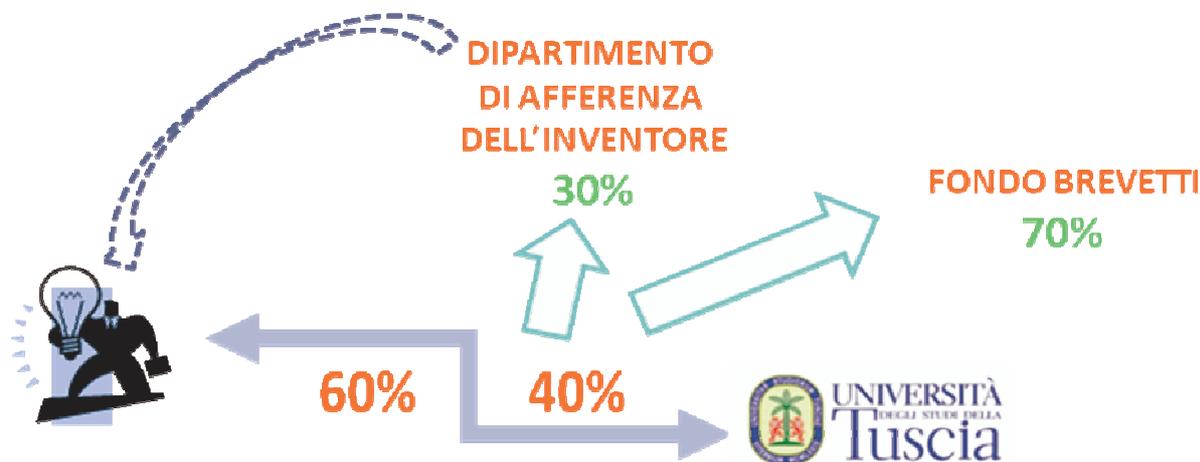
### III. PERCHÈ CEDERE LA PROPRIA INVENZIONE ALL'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA?

L'Università della Tuscia può partecipare, in maniera attiva, alla protezione dell'invenzione attraverso il pagamento di tutte le spese necessarie al deposito della domanda di brevetto nazionale, al rinnovo del brevetto ed alla sua eventuale estensione internazionale.

Nel caso in cui docenti o ricercatori intendano far registrare la propria invenzione brevettuale all'Università, cedendole i diritti, dovranno presentare una proposta di trasferimento su apposita modulistica che contenga la descrizione dell'invenzione e ogni altro elemento atto a valutarne l'interesse da parte dell'Ateneo. Il deposito del brevetto da parte dell'Università e l'intervento finanziario connesso risultano subordinati alla valutazione positiva sia della domanda di cessione dell'invenzione brevettabile, sia della capacità stessa del brevetto di conseguire, nel tempo, risultati economici di sfruttamento positivi.

### IV. QUALI SONO I VANTAGGI DELLA CESSIONE DEL BREVETTO?

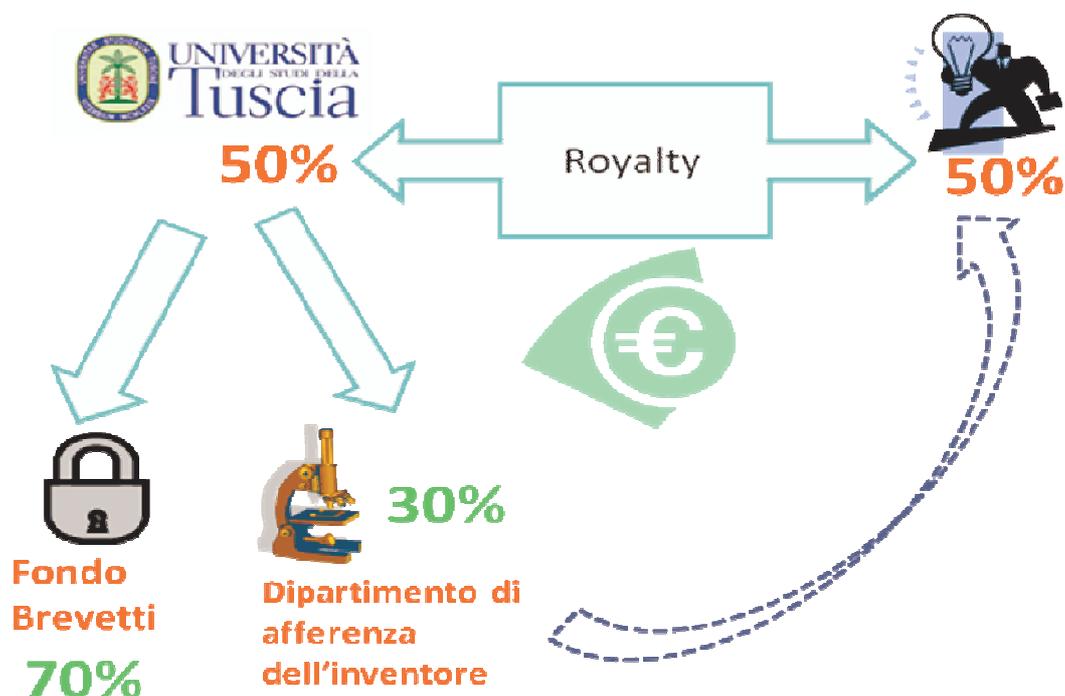
Se il deposito del brevetto viene effettuato in **maniera autonoma** dall'inventore l'Università ha diritto a percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile.



La quota del 40% dell'Ateneo confluirà nella misura del 70% al Fondo brevetti dell'Ateneo, del 30% alle strutture dipartimentali di afferenza dell'inventore.

Se il **brevetto viene presentato dall'Ateneo** i proventi derivanti dallo sfruttamento economico, al netto di tutti i costi di gestione, spettano nella misura del 50% all'Ateneo e per l'altro 50% al soggetto od ai soggetti che hanno diritto alla paternità dell'invenzione.

La quota del 50% dell'Ateneo confluirà nella misura del 70% al Fondo brevetti dell'Ateneo, mentre il restante 30% sarà destinato alle Strutture Dipartimentali di afferenza dell'inventore.



L'inventore, attraverso la cessione dei diritti all'Università della Tuscia, viene sollevato da tutti gli oneri di deposito della domanda di brevetto, sia nazionale che internazionale, nonché dalle spese di mantenimento dello stesso. Anche se la cessione comporta una parziale riduzione delle *royalties* legate sfruttamento del brevetto, il ricercatore potrà beneficiare indirettamente di quelle spettanti all'Ateneo grazie al reindirizzamento dei fondi verso il proprio dipartimento di

afferenza, oltre a mantenere la paternità dell'invenzione, come previsto dalla legge.

#### **V. A CHI RIVOLGERSI**

L'Ufficio Ricerca e *Liaison Office* (ILO) provvederà a fornire tutte le informazioni riguardo le procedure di deposito e cessione dell'invenzione brevettabile e l'utilizzo della modulistica necessaria all'inoltro della domanda. Inoltre l'ILO si renderà disponibile per qualsiasi altra informazione relativa alla normativa sui brevetti e alle procedure di brevettazione.

L'Ufficio Ricerca e *Liaison Office* assume un ruolo strategico nella gestione delle iniziative rivolte alla promozione ed allo sfruttamento della proprietà intellettuale, provvedendo alla ricerca di imprese e/o enti a cui cedere il diritto di sfruttamento o i brevetti di proprietà della Università della Toscana.

#### **VI. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

I ricercatori ed eventuali collaboratori impegnati nelle attività di ricerca che abbiano manifestato la volontà di cedere i risultati del proprio lavoro all'Ateneo hanno l'obbligo di osservare la massima riservatezza riguardo al progredire della ricerca ed ai risultati conseguiti.

Anche ai laureandi dell'Ateneo coinvolti in tali attività viene imposto l'obbligo di segretezza ed in particolare, al momento della discussione della Tesi, possono essere prese dalla Commissione Ricerca opportune cautele per evitare la divulgazione dell'invenzione prima che la stessa venga coperta da brevetto.

#### **VII. CHI VALUTA?**

La Commissione Ricerca assume un ruolo attivo nella gestione dell'innovazione all'interno dell'Ateneo. Anche attraverso l'ausilio di esperti di settore la Commissione:

- effettua l'esame della documentazione presentata per la cessione dell'invenzione;
- si pronuncia sull'accettazione delle proposte di cessione dell'invenzione brevettabile all'Ateneo;
- definisce la strategia brevettuale legata allo sfruttamento economico dell'invenzione;
- nel caso in cui l'innovazione proteggibile sia realizzata in collaborazione con soggetti esterni l'Università, stabilisce con la controparte la suddivisione delle quote di proprietà del brevetto in base al contributo prestato nelle relative attività di ricerca;
- vigila e valuta le azioni messe in atto per lo sfruttamento economico dei brevetti, la selezione delle imprese e/o enti a cui cedere i brevetti o il diritto di sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Università della Toscana.

#### **Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "il Codice della Proprietà Industriale" in vigore dal 19 marzo 2005.
- Regolamento (CE) n. 2100/94
- Convenzione UPOV (Protection of New Varieties of Plants)

**Modulo A – Comunicazione dell’invenzione, ai sensi dell’art. 6 Regolamento Brevetti dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo**

Comunicazione dell’invenzione, ai sensi dell’art. 6 Regolamento Brevetti
<b>Generalità del comunicante</b> Nome e Cognome ..... Qualifica..... Struttura di ricerca..... Indirizzo ..... Tel.....fax.....e-mail..... <b>comunica al Rettore ed alla Commissione Ricerca che in data .....è stata depositata a nome di:</b> Nome e Cognome ..... Qualifica e struttura di appartenenza..... Posizione giuridica rispetto all’Ateneo..... Nome e Cognome ..... Qualifica e struttura di appartenenza..... Posizione giuridica rispetto all’Ateneo..... Nome e Cognome ..... Qualifica e struttura di appartenenza..... Posizione giuridica rispetto all’Ateneo..... Nome e Cognome ..... Qualifica e struttura di appartenenza..... Posizione giuridica rispetto all’Ateneo..... domanda di brevetto n. .... per l’invenzione avente come titolo .....
<b>Si allega copia integrale della domanda di brevetto comprensiva della descrizione e delle rivendicazioni.</b>
<b>Progetti di ricerca da cui deriva l’idea brevettuale</b> (segnalando anche le fonti di finanziamento) ..... .....

<b>Vincoli derivanti da rapporti contrattuali con soggetti terzi</b> (indicare il tipo di contratto e le clausole sulla proprietà intellettuale in esso previste) ..... .....
<b>Si chiede che venga mantenuta dagli uffici universitari l’assoluta riservatezza in merito all’oggetto</b>

dell'invenzione, fino alla pubblicazione o alla resa accessibilità al pubblico della domanda di brevetto da parte dell'Ufficio Ricerca e Liaison Office. (da inserire solo nel caso in cui il titolare della domanda di brevetto non voglia ancora divulgare l'invenzione).

I sottoscritti riconoscono all'Università il diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettata, a norma dell'art. 10, comma 1 del regolamento brevetti d'Ateneo.

Il presente documento si compone di n. .... pagine

Luogo.....Data .....

Sottoscrizione del comunicante o dei comunicanti

.....

.....

**Modulo B – Offerta di cessione all’Università degli studi della Tuscia di Viterbo del diritto al brevetto, ai sensi dell’art. 4 Regolamento Brevetti d’Ateneo**

**Offerta di cessione all’Università del diritto al brevetto, ai sensi dell’art. 4 Regolamento Brevetti**

**Generalità del titolare o dei contitolari dell’invenzione**

Nome e Cognome .....  
Qualifica.....  
Struttura di ricerca.....  
Indirizzo .....  
Tel.....fax.....e-mail.....

Nome e Cognome .....  
Qualifica.....  
Struttura di ricerca.....  
Indirizzo .....  
Tel.....fax.....e-mail.....

Nome e Cognome .....  
Qualifica.....  
Struttura di ricerca.....  
Indirizzo .....  
Tel.....fax.....e-mail.....

Nome e Cognome .....  
Qualifica.....  
Struttura di ricerca.....  
Indirizzo .....  
Tel.....fax.....e-mail.....

Nome e Cognome .....  
Qualifica.....  
Struttura di ricerca.....  
Indirizzo .....  
Tel.....fax.....e-mail.....

**propone (propongono) la cessione all’Università degli studi della Tuscia di Viterbo del diritto al brevetto e più in generale di tutti i diritti patrimoniali sull’invenzione come di seguito descritta, chiedendo come controprestazione sia che l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo provveda a presentare domanda di brevetto, almeno per lo Stato Italiano, in ordine alla caduta invenzione non oltre 90 giorni dalla delibera di autorizzazione del CdA, con indicazione, nella domanda, dell’autore (o degli autori) dell’invenzione, sia che l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo riconosca a favore dell’inventore cedente (o di tutti gli inventori cedenti) una percentuale complessiva pari al 50%, secondo quanto stabilito nell’art. 10, comma 2 (Sfruttamento economico) del Regolamento Brevetti di Ateneo (da suddividersi tra i coinventori, secondo le seguenti proporzioni):**

.....

**su tutti i proventi economici derivanti dallo sfruttamento a qualsiasi titolo dell’invenzione, al netto dei costi sostenuti per il procedimento e per l’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale.**

**Progetti di ricerca da cui deriva l'idea brevettuale**

(segnalando anche le fonti di finanziamento)

.....  
.....

**Vincoli derivanti da rapporti contrattuali con soggetti terzi**

(indicare il tipo di contratto e le clausole sulla proprietà intellettuale in esso previste)

.....  
.....

**Titolo dell'invenzione**

.....  
.....

**Descrizione dell'invenzione**

(riportare i dati tecnici essenziali, quali le caratteristiche del trovato e le soluzioni a cui si è pervenuti)

.....  
.....

L'inventore si impegna a fornire a richiesta una descrizione più dettagliata dell'invenzione, corredata di eventuali disegni e tabelle

**Caratteristiche tecniche innovative**

.....  
.....

**Test di laboratorio eseguiti sull'invenzione**

.....  
.....

**Stato dell'Arte**

(illustrare i risultati della ricerca sullo stato dell'arte, evidenziando la novità ed originalità dell'invenzione)

.....  
.....

**Aree di applicazione principali e potenziali imprese utilizzatrici**

(elencare i settori industriali eventualmente interessati dall'invenzione)

.....  
.....

**Eventuali contatti con aziende interessate**

.....  
.....

<b>Note</b> ..... .....
<b>Si chiede che gli uffici universitari garantiscano l'assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione e alle informazioni qui fornite</b>
Il presente documento si compone di n. .... pagine
Luogo.....Data .....
Sottoscrizione di tutti i proponenti ..... .....