

FAQ sulla brevettazione

- [Cos'è un brevetto?](#)
- [Quali sono i requisiti di brevettabilità?](#)
- [Cosa non si può brevettare?](#)
- [Cosa devo preferire tra Pubblicazione e Brevetto?](#)
- [Come posso tutelare il Software, se non con un brevetto?](#)
- [Da quale momento è difendibile il mio brevetto, e cosa significa Diritto di Priorità?](#)
- [Quali sono i tempi di concessione di un brevetto a livello nazionale?](#)
- [Come proteggere un'invenzione brevettabile? Brevetto italiano, brevetto europeo o brevetto Patent Cooperation Treaty \(PCT\)?](#)
- [Quanto costa depositare un brevetto?](#)
- [Sono un dipendente UNIFI, quando e come posso brevettare?](#)
- [Posso cedere il mio brevetto all'UNIFI anche se non sono un dipendente UNIFI?](#)
- [Qual è l'iter tipico di brevettazione con UNIFI e quanto tempo richiede?](#)
- [Quali vantaggi derivano dalla cessione dell'invenzione all'Università di Pisa?](#)
- [Ho lavorato insieme ad altre strutture per la realizzazione di un brevetto. Posso cedere la mia quota all'UNIFI?](#)
- [Chi sceglie il consulente o patent attorney?](#)
- [In cosa mi aiuta l'Unità di Servizi per il Trasferimento Tecnologico \(USTT\)?](#)
- [Chi si occupa della ricerca di possibili licenziatari?](#)
- [Nei progetti UE, regionali ecc. è richiesto spesso un accordo preliminare sui risultati della ricerca; ci sono regole o raccomandazione specifiche da seguire?](#)
- [Come faccio ad assicurarmi la riservatezza del/i mio/miei interlocutore/i?](#)
- [Posso brevettare una varietà vegetale?](#)
- [Ci sono regole per la brevettazione di materiale biologico?](#)
- [Cosa devo sapere sulla brevettazione dei microrganismi?](#)

1) Cos'è un brevetto?

Il brevetto è uno dei modi per tutelare la cosiddetta "Proprietà Intellettuale" (PI), un titolo giuridico che conferisce al suo titolare un diritto temporaneo (20 anni se riguarda un'invenzione industriale) ed esclusivo di sfruttarlo su un dato territorio. Dunque un brevetto conferisce al titolare un monopolio esclusivo di realizzare, disporre e di commercializzare la propria invenzione nonché di vietare a terzi di produrla, usarla, metterla in commercio, venderla o importarla, senza la sua autorizzazione, nei territori in cui il brevetto è stato rilasciato. Per le novità vegetali (varietà o cultivar) in Europa la forma utilizzata per la protezione della PI è la cosiddetta "privativa comunitaria" la cui durata varia da 20 a 30 anni in funzione della specie di appartenenza della novità.

2) Quali sono i requisiti di brevettabilità?

L'invenzione che si vuole brevettare può essere un prodotto (dispositivo, oggetto, molecola, ecc.) o un processo (per la produzione di carta riciclata, per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto, ecc.).

Un'invenzione, o meglio una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico, per essere brevettabile deve avere i seguenti elementi:

Essere nuova: ovvero, prima del suo deposito, non è stata divulgata o comunque resa accessibile al pubblico, in modo da poter essere effettivamente utilizzata per la prima volta

Non essere ovvia: la soluzione che l'invenzione presenta non deve risultare ovvia ad una persona esperta del ramo cui l'invenzione appartiene

Avere applicazione industriale: il trovato o il procedimento possono essere utilizzati in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Essere lecita: il trovato non deve essere contrario al buon costume, all'ordine e alla salute pubblici.

Essere sufficientemente e accuratamente descritta: ovvero descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché ogni persona esperta del ramo possa comprenderla e attuarla.

- Analogamente, per le novità vegetali, una varietà è nuova se non è mai stata oggetto di commercializzazione negli anni precedenti la richiesta di privativa e se ha caratteristiche di distintività, stabilità e omogeneità ([Posso brevettare una varietà vegetale?](#))

3) Cosa non si può brevettare?

Ecco una sintesi di ciò che non può essere brevettato:

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi/software per elaboratori elettronici;
- i procedimenti per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (tale divieto non riguarda prodotti, sostanze o composizioni impiegate in tali metodi, come i farmaci e gli strumenti chirurgici);
- le presentazioni di informazioni (tabelle, formulari o simili);
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse (incrocio e selezione).

4) Cosa devo preferire tra Pubblicazione e Brevetto?

Quando un trovato scientifico può essere di grande valore per l'umanità, perché apporta un cambiamento importante nella vita di tutti, dovrebbe rimanere di dominio pubblico ed essere accessibile e disponibile sia alla comunità scientifica sia alla popolazione mondiale; la brevettazione, in questo caso, limiterebbe temporaneamente questa opportunità mentre la pubblicazione scientifica rappresenterebbe la strada eticamente più idonea. Quando invece dalla ricerca deriva uno strumento utile ed innovativo in grado di migliorare un processo industriale con elevate potenzialità commerciale ed economiche allora, in quel caso, la brevettazione, soprattutto se accompagnato da un piano di sfruttamento già delineato, può essere una strada da percorrere.

È utile precisare che il brevetto è uno strumento di tutela adatto per proteggere le creazioni intellettuali che risolvono un problema "tecnico", quelle creazioni che non hanno questa caratteristica o che non sono considerate invenzioni (es. le scoperte scientifiche) possono essere oggetto di forme di tutela diverse (es. diritto d'autore).

5) Come posso tutelare il Software, se non con un brevetto?

Pur non essendo tutelabile con lo strumento del brevetto, il software può essere protetto in Italia come diritto d'autore, secondo una disciplina particolare che protegge la forma di espressione di creazioni intellettuali nel campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e del cinema. La particolarità del diritto d'autore si riflette anche nella durata del titolo che è molto maggiore di quella del brevetto.

La brevettabilità dei programmi in quanto tali è esclusa, ma le invenzioni collegate al software sono brevettabili purché dall'attuazione del software derivi un "effetto tecnico".

6) Da quale momento è difendibile il mio brevetto, e cosa significa Diritto di Priorità?

I diritti esclusivi sono conferiti mediante il rilascio (o concessione del brevetto), ma gli effetti decorrono da quando la domanda è resa nota al pubblico. Tipicamente questo avviene dopo 18 mesi dalla data di deposito della domanda, tuttavia è possibile che questa notifica avvenga anticipatamente nei confronti di soggetti determinati. In quest'ultimo caso gli effetti del rilascio decorrono dalla notifica.

Per consentire all'inventore di proteggere il suo trovato in più Paesi senza pregiudicare la "novità" dell'invenzione in alcuni Stati e di accollarsi da subito un elevato volume di spesa, è previsto a favore del

titolare di una domanda di brevetto il Diritto di Priorità, che gli attribuisce 12 mesi di tempo per depositare una o più domande di brevetto oltre i confini nazionali.

Il termine dei 12 mesi per sfruttare la priorità è tassativo e improrogabile; scaduto questo periodo senza che il titolare provveda ad estendere la domanda di brevetto, il titolo rimane "nazionale" e l'oggetto dell'invenzione non più difendibile all'estero.

Il diritto di priorità, che coincide con la data in cui la domanda per un'invenzione è depositata per la prima volta, può essere rivendicato anche all'estero su richiesta del titolare.

7) Quali sono i tempi di concessione di un brevetto a livello nazionale?

La tempistica per il rilascio di un brevetto italiano è riportata brevemente di seguito:

->0 mesi: primo deposito nazionale (si acquisisce la Data di Priorità con la quale inizia il Diritto di Priorità);

->9 mesi: invio del rapporto di ricerca sull'invenzione da parte dell'EPO (*European Patent Office*) e possibilità di rispondere ai rilievi eventualmente mossi dall'esaminatore difendendo l'originalità e l'innovatività del proprio trovato rispetto allo stato della tecnica;

->12 mesi: termine ultimo utile per estendere la domanda di brevetto all'estero con una domanda internazionale (tramite domanda PCT, brevetto Europeo, brevetto US ecc.) conservando la data di priorità acquisita

->18 mesi: pubblicazione dell'invenzione da parte degli uffici che hanno ricevuto la domanda di brevetto;

->24÷36 mesi: concessione (o rifiuto) della domanda di brevetto. In caso di rifiuto il richiedente ha 60 gg di tempo per fare ricorso.

Per le novità vegetali le tempistiche di rilascio della privativa variano in funzione della specie e della conseguente diversa lunghezza delle procedure di verifica dei requisiti DUS (distintività, uniformità e stabilità). Si consiglia di consultare il sito <http://cpvo.europa.eu/> per maggiori dettagli.

8) Come proteggere un'invenzione brevettabile? Brevetto italiano, brevetto europeo o brevetto Patent Cooperation Treaty (PCT)?

Il brevetto è efficace soltanto nel territorio che lo ha rilasciato, quindi un brevetto italiano è efficace soltanto nel nostro Paese. Per ottenerlo occorre anzitutto depositare una domanda di brevetto presso l'Ufficio brevettuale di qualsiasi Camera di Commercio, oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Se l'inventore decide di sfruttare il suo trovato all'estero o in un mercato plurinazionale può adottare una di queste tre alternative:

1) Percorso nazionale: depositare una domanda di brevetto nazionale presso l'ufficio Brevetti della nazione di interesse

2) Percorso regionale: ad esempio può essere depositata una domanda di brevetto europeo presso l'EPO (*European Patent Office*) secondo quanto previsto dalla Convenzione di Monaco;

3) Percorso Internazionale: può essere, infine, depositata domanda di brevetto secondo il Patent Cooperation Treaty (PCT) cui aderisce anche l'Italia, presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o presso il corrispondente ufficio PCT della WIPO (*World Intellectual Property Organization*) al fine di ottenere un brevetto che avrà efficacia legale nei paesi aderenti al Trattato PCT che saranno prescelti e concederanno il titolo.

9) Quanto costa depositare un brevetto?

Per depositare una domanda di brevetto, nazionale o internazionale, non è in teoria necessario avvalersi di un consulente brevettuale; tuttavia poiché la domanda deve soddisfare determinati requisiti formali e sostanziali, frutto di un particolare "tecnicismo", spesso si ricorre alla consulenza di un agente mandatario abilitato.

Rispetto al deposito effettuato direttamente presso gli uffici brevettuali camerale e l'UIBM, qualora si decidesse di affidarsi ad uno studio brevettuale, all'importo previsto per il pagamento delle tasse obbligatorie di deposito e la registrazione, si aggiungono gli onorari per il servizio professionale reso dal consulente: la stesura della domanda e degli allegati, la traduzione in inglese, il deposito formale. Per un brevetto nazionale

tale servizio ha un costo compreso tra i 2.800-3000 euro circa (iva esclusa), 6.000 oltre IVA per quello EU, e 7.000 oltre IVA per l'estensione internazionale PCT..

Sono inclusi gli accessori al servizio (es. la trasmissione delle notifiche ufficiali – come il rapporto di ricerca- e degli avvisi di scadenza per il pagamento delle tasse obbligatorie; i successivi adempimenti vengono svolti su incarico del titolare e con costi aggiuntivi preventivati di volta in volta.

10) Sono un dipendente UNIFI, quando e come posso brevettare?

La proprietà di un diritto di PI è regolata dal tipo di ricerca che un professore universitario o ricercatore conduce.

Ricerca istituzionale o “libera”

Il personale docente dell'Università di Pisa (professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti del ruolo a esaurimento) che abbia conseguito risultati brevettabili **nell'ambito della sua “istituzionale” attività di ricerca condotta nell'Università/Ente di appartenenza** ha diverse possibilità di sfruttare la propria invenzione.

Se escludiamo l'utilizzo in regime di segreto, che però offre scarsa tutela in caso di contraffazione, le modalità di deposito di una domanda di brevetto sono diverse e schematicamente riportate di seguito:

- a) **Depositare a nome proprio e a proprie spese** (individuando tutti coloro che hanno contribuito significativamente all'invenzione) e decidere come sfruttarlo (utilizzandolo personalmente, vendendolo, concedendo ad altri di utilizzarlo in licenza...). L'inventore è tenuto a comunicare all'Università l'avvenuto deposito ex. art. 65 del Codice della Proprietà Industriale. Per i docenti inventori dell'Università di Pisa è disponibile on line il Modulo [A](#), da compilare e trasmettere all'USTT. Per legge, in caso di sfruttamento economico del brevetto depositato a suo nome, l'inventore dovrà riconoscere all'Ateneo una percentuale dei proventi ottenuti (royalties), definita dal [Regolamento di Ateneo sulle invenzioni nell'Università di Pisa](#) all'art. 13.
- b) **Cedere il diritto al brevetto all'Università**. Il ricercatore presenta all'USTT l'offerta di cessione del diritto all'invenzione con il Modulo [B](#), disponibile on line. L'Università al termine di una procedura di valutazione e approvazione prevista dal [Regolamento di Ateneo in materia](#) assume la titolarità economica del brevetto e si farà carico della redazione, del deposito, del rinnovo a livello nazionale e, in una determinata percentuale di una parte delle fasi all'estero. In caso di avvenuto sfruttamento commerciale del brevetto (vale a dire che questo viene dato in licenza o ceduto anche per una quota) una percentuale dei proventi, definita per legge, sarà attribuita al ricercatore. È stata recentemente revisionata la suddivisione dei proventi per le invenzioni di titolarità dell'Ateneo e per quelle di titolarità dell'inventore. Si invita pertanto a prendere visione delle nuove tabelle di ripartizione dei proventi presenti all'art. 13 comma 1 del [Regolamento di Ateneo sulle invenzioni nell'Università di Pisa](#).

Ricerca vincolata o “finanziata”

Tuttavia, auspicabilmente, **la ricerca infatti può essere finanziata da enti terzi (sia pubblici che privati)**; in questo caso la titolarità del brevetto è regolata da un contratto che definisce obblighi e diritti delle parti. L'esito può essere la contitolarità del brevetto tra le Parti (finanziato e finanziatore), oppure, come più spesso accade, specialmente con finanziamenti aziendali significativi, la titolarità viene attribuita a chi finanzia la ricerca.

All'inventore può essere riconosciuto un compenso, specialmente se il risultato brevettabile non era previsto dall'attività di ricerca commissionata e, in ogni caso l'inventore mantiene il diritto ad essere sempre riconosciuto tale, anche sulla domanda di brevetto depositata dall'azienda.

Ai soggetti addetti alla suddetta ricerca finanziata, deve essere richiesto, da parte del responsabile per l'Ateneo della ricerca, di sottoscrivere, prima dell'inizio di quest'ultima, una dichiarazione di accettazione dell'applicazione delle clausole contrattuali del contratto di collaborazione e del [Regolamento di Ateneo sulle invenzioni nell'Università di Pisa \(art. 4, comma 2\)](#).

Qualora gli accordi di collaborazione prevedano la possibilità per le parti contraenti di presentare domanda di brevetto congiuntamente all'Università di Pisa, senza oneri per quest'ultima salvo quelli gravanti su eventuali flussi finanziari derivanti dall'accordo, il responsabile di Ateneo della ricerca oggetto dell'accordo

stesso presenta, tramite il Modulo [C](#) allegato al Regolamento di Ateneo sulle invenzioni nell'Università di Pisa, domanda di accettazione della contitolarità del brevetto da parte dell'Ateneo stesso.

11) Posso cedere il mio brevetto all'UNIFI anche se non sono un dipendente UNIFI?

Il [Regolamento di Ateneo sulle invenzioni nell'Università di Pisa](#) si applica alle invenzioni brevettabili nell'ambito di attività di ricerca o formazione dell'Università di Pisa. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento in materia, che ne definisce l'ambito di applicazione, possono presentare offerta di cessione il personale dipendente o gli addetti pro-tempore, a qualsiasi titolo, allo svolgimento di ricerche o attività di formazione presso l'Università, quali studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti, collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Università.

Il personale non dipendente addetto pro-tempore allo svolgimento di attività di ricerca o formazione presso l'Università dichiara, prima dell'inizio dell'attività, di accettare l'applicazione dell'art. 65 Codice della proprietà industriale e del Regolamento di Ateneo sulle invenzioni nell'Università di Pisa. È compito del responsabile della ricerca per l'Ateneo curare tale adempimento.

12) Qual è l'iter tipico di brevettazione con UNIFI e quanto tempo richiede?

Il Modulo di Offerta di cessione ([B](#) o [C](#) a seconda dei casi), può essere compilato in lingua italiana o inglese e deve essere sottoscritto in originale dagli inventori che intendono cedere i diritti all'invenzione all'Università di Pisa. Tutti coloro che hanno significativamente contribuito devono essere menzionati, anche se si tratta di collaboratori di altri enti.

La descrizione deve essere esauriente e può essere corredata da schemi e disegni.

Prima di procedere alla cessione di un brevetto è necessario rivolgersi all'Unità servizi per il trasferimento tecnologico (USTT) per richiedere una [ricerca di anteriorità](#) usando apposito modulo.

Il Modulo di Offerta di Cessione, [B](#) o [C](#) a seconda dei casi, deve essere inoltrato all'Unità Servizi per il Trasferimento Tecnologico in doppio formato:

- word (editabile), all'indirizzo mail: valorizzazionericerca@unifi.it
- pdf, con le firme di tutti gli inventori che intendono cedere ad UNIFI, da inviare alla PEC dell'Università di Pisa: protocollo@pec.unifi.it

La proposta deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché i valutatori possano esprimere il proprio parere sulla brevettabilità, tenendo presente che gli stessi valutatori sono tenuti alla riservatezza. Tale completezza consente di evitare ritardi nella tempistica di brevettazione.

La proposta deve inoltre contenere l'indicazione del settore merceologico di interesse e delle sue concrete potenzialità industriali e commerciali.

L'offerta di cessione viene esaminata dalla Commissione Tecnica Brevetti (CTB), che valuta l'invenzione dal punto di vista tecnico e scientifico, considerando altresì l'applicabilità industriale e le potenzialità commerciali (es. tramite licensing a terzi o in previsione dell'impiego nell'attività di spin-off). Una volta espletata l'istruttoria relativa, la Commissione esprime il proprio parere; se positivo, la proposta di deposito a nome dell'Ateneo passa al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione della spesa e il conferimento dell'incarico formale al consulente.

Dall'offerta di cessione al primo deposito nazionale passano tipicamente 3 mesi; i tempi si possono protrarre se la scrittura del brevetto richiede più correzioni e/o integrazioni.

13) Quali vantaggi derivano dalla cessione dell'invenzione all'Università di Pisa?

L'Università cura il percorso di brevettazione sostenendo con un budget dedicato i costi della redazione, del deposito, della replica a eventuali rilievi degli esaminatori e delle tasse annuali nazionali.

Altro aspetto da non trascurare è che le trattative commerciali vengono condotte a livello dell'Ateneo (redazione e scambio di bozze contrattuali, consulenza agli autori, finalizzazione della trattativa). Se la negoziazione ha successo ed avvengono la cessione del brevetto o la concessione in licenza a terzi, agli autori vengono riconosciute delle percentuali sui proventi economici ottenuti, secondo le percentuali indicate all'art. 13 del Regolamento di Ateneo sulle invenzioni nell'Università di Pisa.

14) Ho lavorato insieme ad altre strutture per la realizzazione di un brevetto. Posso cedere la mia quota all'UNIFI?

Sì, se il risultato deriva da ricerca libera, oppure da un progetto, anche finanziato (es. europeo), che lascia agli inventori la proprietà (in tutto o in parte) del foreground. La modalità è quella del punto b) di sopra. La tua quota di spese sarà a carico dell'Ateneo, se la proposta viene accettata.

15) Chi sceglie il consulente o patent attorney?

L'USTT affida l'incarico di redazione e deposito dei brevetti a consulenti che operano in tutta Italia e all'estero e richiede i preventivi di spesa alle agenzie notoriamente più attive nel settore tecnologico della proposta di brevetto. Successivamente il Consiglio di amministrazione di Ateneo approva il deposito del brevetto e ne autorizza la spesa sulla base dell'offerta economica più conveniente.

16) In cosa mi aiuta l'Unità di Servizi per il Trasferimento Tecnologico (USTT)?

L'USTT si occupa di dare supporto agli inventori che vogliono tutelare i risultati della loro ricerca. In particolare, per la materia brevettuale, i suoi compiti si sono via via arricchiti e diversificati per:

- 1) fornire informazioni al pubblico sulla normativa in materia di brevetti, e sulle relative modalità di deposito;
- 2) svolgere ricerche di anteriorità volte alla verifica della novità dei "trovati" e a monitorare lo stato della tecnica e i progressi delle industrie di settore, presso l'Ufficio mediante incontri concordati con gli inventori o con ricorso a banche dati specializzate;
- 3) gestire le procedure di deposito e di estensione all'estero dei brevetti, anche con ricorso a studi di consulenza brevettuale;
- 4) svolgere attività di informazione, con pubblicazioni specifiche, articoli sulla stampa e partecipazione a manifestazioni sul tema;
- 5) l'espletare le procedure autorizzative d'Ateneo per la gestione della procedura brevettuale a spese dell'Università;
- 6) svolgere attività di promozione del brevetto in fiere ed eventi dedicati, su riviste e sul web, e con enti e aziende in base a specifiche collaborazioni (Camere di commercio, investitori, multinazionali);
- 7) curare le trattative per lo sfruttamento economico del brevetto, con l'organizzazione di incontri con le aziende interessate in cui partecipa sempre l'inventore e la redazione di appositi contratti.

17) Chi si occupa della ricerca di possibili licenziatari?

Il ricercatore inventore può fornire indicazioni utili sul potenziale interesse del suo trovato. Tuttavia l'USTT ha accesso ad alcuni motori di ricerca per trovare potenziali investitori oltre a contatti con camere di commercio e associazioni industriali.

Alcune trattative commerciali scaturiscono da un'intensa attività di scouting in cui l'USTT presenta volta per volta i brevetti di Ateneo del settore merceologico di interesse.

18) Nei progetti UE, regionali ecc. è richiesto spesso un accordo preliminare sui risultati della ricerca; ci sono regole o raccomandazione specifiche da seguire?

Per i progetti UE gli aspetti sulla PI sono coperti dal Consortium Agreement, e di solito la PI viene riconosciuta in base al contributo inventivo dei partners. In altri casi l'atto di finanziamento prevede espressamente che la titolarità dei risultati sia attribuita proporzionalmente al contributo finanziario. In ogni caso gli inventori

mantengono il diritto a essere menzionati come tali. Si rimanda a quanto detto sulla compilazione del Modulo C per la ricerca finanziata nelle FAQ precedenti ([FAQ 10](#)).

Per analizzare le clausole specifiche è opportuno in ogni caso contattare l'USTT.

19) Come faccio ad assicurarmi la riservatezza del/i mio/miei interlocutore/i?

Il ricercatore interessato a brevettare la propria invenzione deve essere accorto a non divulgarla prima del deposito (pre-divulgazione). Qualsiasi comunicazione scritta od orale, la discussione della tesi, la presentazione ad un convegno scientifico, ad esempio, rendono l'invenzione non più brevettabile per sopravvenuta mancanza del requisito della novità.

Se si escludono coloro che sono tenuti alla riservatezza per ragioni di ufficio (Commissioni Brevetti, consulenti brevettuali ecc...) per non pregiudicare il rilascio del brevetto, si possono proteggere informazioni e dati sensibili:

- 1) richiedendo la secretazione della tesi: tale copertura tutela la riservatezza dei contenuti sia durante la discussione sia come deroga – temporanea - all'obbligo di pubblicazione della tesi su internet.
- 2) stipulando con terzi o aziende un accordo di riservatezza.

Nella [sezione "Brevetti"](#) del sito dell'Università di Pisa sono disponibili informazioni, modulistica per la [richiesta di secretazione di tesi](#) e [modelli di Non Disclosure Agreement](#).

20) Posso brevettare una varietà vegetale?

Per brevettare una nuova varietà vegetale a livello nazionale occorre presentare domanda presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Ai sensi dell'art. 100 del CPI, può costituire oggetto del diritto di esclusiva (privativa) su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che soddisfi i requisiti di:

- **novità:** alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato
- **omogeneità:** la varietà è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti
- **distintività:** la varietà si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta
- **stabilità:** i suoi caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

La varietà è tutelata per 20 anni dalla concessione del titolo.

Inoltre, la nuova varietà vegetale deve essere indicata con una denominazione adeguata (per ulteriori informazioni si consulti il sito di [UPOV](#) (International Union for the Protection of New Varieties of Plants)). Il diritto alla privativa appartiene alla persona che ha creato o scoperto e messo a punto la varietà; nel caso in cui questa sia stata realizzata nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di lavoro subordinato o autonomo, il diritto spetta al datore di lavoro o al committente. La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua italiana, deve essere depositata presso le Camere di commercio o inviata mediante servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e deve contenere le [informazioni indicate sul sito UIBM](#).

La tutela delle nuove varietà vegetali è possibile anche fuori dai confini locali:

- A livello comunitario la tutela delle varietà vegetali è regolata dal Community Plant Variety Organization (Cpvo): con un unico deposito si ottiene la protezione in tutto il territorio della Comunità Europea, i requisiti di proteggibilità sono gli stessi di quelli previsti dalla normativa nazionale e la privativa dura fino al 25° anno dalla concessione del diritto (30° in caso di specie arboree o viti)
- A livello internazionale invece la tutela è regolata dall'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Upov). Essa prevede le medesime condizioni per il rilascio del titolo al costituente della legislazione italiana e UE. La privativa dura fino al 20° anno dalla concessione del diritto (25° in caso di specie arboree o viti).

21) Ci sono regole per la brevettazione di materiale biologico?

Se da una parte le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse non sono brevettabili, è tuttavia ritenuto lecito brevettare "parti" di organismi viventi opportunamente isolate e riprodotte sinteticamente, delle quali sia stata descritta l'utilità tecnica.

È brevettabile, sempre che sussistano novità, attività inventiva ed industrialità:

- un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
- un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
- qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;
- un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'essere umano, non la natura, è capace di realizzare;
- un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.

NON è brevettabile:

- il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'essere umano e dell'ambiente;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le invenzioni, il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:
- ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;
- i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;
- ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;
- i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;
- le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;
- una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;
- le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

- le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altre varietà vegetali, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica.

È comunque escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

Per il deposito brevettuale di microorganismi, virus, plasmidi ed altre entità microbiologiche il deposito di colture del microorganismo presso istituzioni riconosciute ha lo stesso effetto della descrizione. In Italia tale deposito è consentito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" di Brescia, il Centro di Biotecnologie Avanzate (CBA)/Interlab Cell Line Collection (ICLC) di Genova e l'Istituto Collezione di lieviti industriali (DBVPG) di Perugia.

22) Cosa devo sapere sulla brevettazione dei microrganismi?

In Agricoltura l'impiego dei microrganismi è fondamentale perché consente:

- la difesa delle piante (controllo biologico) e la stimolazione della loro crescita;
- il biorisanamento di suolo e acque;
- la valorizzazione dei residui e sottoprodotti.

Al fine di una corretta alimentazione i microrganismi sono impiegati:

- come probiotici e produttori di sostanze pre-biotiche;
- nella produzione di bevande, cibi fermentati e mangimi;
- per l'alterazione o la conservazione di cibi, bevande e mangimi.

Il processo che va dall'individuazione dei microrganismi all'ingresso sul mercato richiede un'intensa attività di ricerca: i microrganismi vengono isolati dal loro ambiente, selezionati e subiscono un processo di ampliamento o miglioramento delle loro specifiche proprietà metaboliche. Da qui scaturisce l'invenzione che, se possiede i necessari requisiti (vedi par. 2), può essere oggetto di brevetto.

A seguito di attività di stabilizzazione e formulazione e di valutazione del rischio, la s.a. ed i formulati sono registrati e può avere luogo la produzione industriale.

Attualmente la disciplina dei brevetti sui microorganismi è affidata a:

- **la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (1973)**; sono brevettabili i prodotti e i procedimenti microbiologici (tecniche biotecnologiche, microorganismi isolati in natura, microrganismi modificati geneticamente.

Non è consentito il solo deposito di una descrizione scritta della scoperta!

- **il Trattato di Budapest (1977)**; si riconosce a livello internazionale il deposito dei microrganismi per il rilascio di un brevetto. Sono istituite a tal fine [specifiche Autorità di deposito Internazionali](#).