

PARTE I

INVENTARE E BREVETTARE ALL'UNIVERSITA' DI PISA

1 IL BREVETTO: FUNZIONE, OGGETTO E PROCEDIMENTO

1.1 Le creazioni intellettuali

Le **creazioni intellettuali**, motore del progresso culturale e tecnico dell'umanità, sono tutelate nel nostro ordinamento giuridico come *veri beni*, che sono espressione originale del lavoro umano.

Sotto il profilo giuridico le creazioni intellettuali si dividono in due grandi categorie:

- *opere dell'ingegno*
- *invenzioni*

Le **opere dell'ingegno** sono *creazioni intellettuali che appartengono al campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e del cinema* (art. 2575 codice civile [c.c.]).

La tutela giuridica dell'opera dell'ingegno avviene attraverso il riconoscimento all'autore di un *diritto morale* e di un *diritto patrimoniale* (diritti di utilizzazione economica) che dura, quest'ultimo, fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, a favore dei suoi eredi.

Il *diritto d'autore* (sia morale che patrimoniale) nasce con la creazione dell'opera, a prescindere dal suo valore intrinseco e dalla sua utilità pratica e tutela la forma di espressione nella quale si estrinseca l'opera dell'ingegno, non essendo, però, ricompresi nella tutela i contenuti delle idee espresse, che una volta messi a disposizione del pubblico possono essere utilizzati liberamente da chiunque.

Le norme giuridiche che disciplinano le opere dell'ingegno si trovano negli articoli dal 2575 al 2583 c.c. e nella legge n. 633 del 22.04.1941 (legge sul diritto d'autore [l.a.]), poi più volte aggiornata, che regolamenta in dettaglio la materia.

I frutti della ricerca universitaria si estrinsecano normalmente in opere dell'ingegno, frequentemente attraverso quel genere particolare che sono le pubblicazioni scientifiche, includendovi anche le opere a fini didattici, dalle semplici dispense delle lezioni ai più impegnativi trattati.

In realtà la tutela del diritto d'autore protegge le "opere" scientifiche e didattiche anche se espresse in forma orale (art. 2, 1° co., l.a.): quindi sono sicuramente protette dal diritto d'autore le lezioni orali del docente universitario, che senza il suo consenso non possono essere riprodotte in dispense per il pubblico degli studenti; sono inoltre sicuramente protette dal diritto d'autore le comunicazioni scientifiche esposte al pubblico solo a voce in convegni e seminari.

Le **invenzioni** sono *creazioni intellettuali* che danno luogo alla *soluzione originale di un problema tecnico*. Questa definizione, non presente in modo esplicito in nessuna norma di legge ma accettata da tutta la letteratura specialistica, evidenzia bene che il concetto giuridico di invenzione è collegato all'individuazione concreta di un uso.

La tutela giuridica dell'invenzione avviene attraverso il riconoscimento all'inventore del *diritto di paternità* (diritto morale), cioè il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e di diritti patrimoniali, che sono il *diritto ad utilizzare e mantenere in segreto l'invenzione* e, se quest'ultima ha i requisiti per essere brevettata, il *diritto al brevetto*, cioè il diritto a presentare all'autorità competente domanda per ottenere, previa pubblicazione dell'invenzione, il brevetto, che una volta rilasciato comporta la nascita del *diritto di brevetto* a favore di chi ha presentato legittimamente la domanda e che dura in Italia (regola identica vale negli Stati dell'Unione Europea) 20 anni dalla data di deposito della domanda stessa.

1.2 Il brevetto

Nozione

Il brevetto è lo strumento giuridico con il quale viene conferito a chi ha realizzato un'invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione, consistente nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.

La tutela brevettuale consente, pertanto, di vietare a terzi di produrre, usare, commercializzare, vendere e/o importare nel territorio dello Stato l'oggetto dell'invenzione.

Il brevetto è un istituto giuridico particolarmente originale che, con una immagine assai felice, è stato descritto come un "contratto" tra la collettività e l'inventore, attraverso il quale lo Stato "premia" (con il diritto di esclusiva per un periodo predeterminato) chi mette a conoscenza del pubblico (attraverso la descrizione risultante dal brevetto) e poi alla libera disponibilità di chiunque (trascorso il periodo di esclusiva) la nuova soluzione originale di un problema tecnico: in tale modo si incentiva (anche se su questo specifico punto gli economisti non sono tutti concordi) la creazione e la divulgazione delle *invenzioni*.

Oggetto

Il brevetto copre le *innovazioni tecnologiche*, in particolare le *innovazioni qualificabili come "invenzioni industriali"* che si presentano come soluzioni originali di un problema tecnico.

Restano tuttora escluse dal brevetto le innovazioni di tipo commerciale e di tipo organizzativo (nonostante che attualmente vi siano pressioni per l'attrazione anche di queste entità nella tutela brevettuale) ed anche tutti quei risultati conoscitivi della ricerca di base che non sono suscettibili di una immediata applicazione pratica.

Fuori dall'accesso al brevetto la legge tutela, però, con specifiche norme civili ed anche penali il mantenimento del segreto sui contenuti della ricerca di base come sui contenuti delle innovazioni suscettibili di utilizzo pratico, sia brevettabili che non brevettabili, fino a quando vi sia l'effettiva destinazione da parte dell'autore a tenere segreti i suoi risultati. La tutela giuridica del segreto sui risultati della ricerca è stata recentemente rafforzata in Italia attraverso gli artt. 98 e 99 c.p.i.. Tale tutela è, tuttavia, precaria per definizione, in quanto viene irreversibilmente meno quando il risultato della ricerca venga divulgato nel pubblico da qualsivoglia soggetto ed in qualsivoglia modo.

Per i risultati della ricerca brevettabili la tutela giuridica della loro segretezza può considerarsi, a volte, una scelta alternativa di tutela rispetto alla scelta del brevetto, seppure, in genere, più problematica e precaria. La tutela giuridica della segretezza dell'invenzione è strumentale per accedere al brevetto stesso, in quanto al momento della presentazione della domanda di brevetto l'invenzione deve essere, di regola, ancora segreta secondo il sistema legale italiano e quello dei Paesi europei.

Per i risultati della ricerca che non hanno accesso al brevetto, la tutela del segreto è, invece, l'unica tutela giuridica per un eventuale utilizzo e sfruttamento di tipo esclusivo dei contenuti della ricerca.

In effetti, la tutela giuridica del segreto appare estranea alle normali esigenze di divulgazione nella comunità scientifica dei risultati delle ricerche da parte del ricercatore universitario. Tale tutela, però, non va affatto sottovalutata dagli stessi ricercatori universitari, dato che è strumento giuridicamente utile, quantomeno, a proteggere le scelte sulla successiva destinazione dei risultati ottenuti: ad esempio, in ordine alla scelta del momento ritenuto più idoneo alla pubblicazione o, dove possibile, alla presentazione della domanda di brevetto.

Cenni storici sull'istituto del brevetto

In origine la parola brevetto (dal francese “*brevet*”) veniva adottata per designare i documenti contenenti atti del sovrano di minore importanza, redatti sotto forma di lettere dal contenuto *breve* (in latino “*lettera brevis*”).

L'origine del brevetto si può far risalire al Medioevo, in cui, nell'ambito delle prime corporazioni delle Arti e dei Mestieri, cominciò a prendere forma tale strumento, con riferimento, però, ad un segno di garanzia dei prodotti (marchio della corporazione). Le invenzioni e i conseguenti progressi tecnici restavano patrimonio esclusivo delle famiglie o delle corporazioni, che li custodivano gelosamente, tramandandoli di padre in figlio in assoluta segretezza, impedendone così qualsiasi forma di diffusione all'esterno. Col Rinascimento, in cui la centralità dell'individuo e la sua valorizzazione rivestirono un ruolo primario, si diffuse la consapevolezza dell'importanza delle invenzioni come fattore di sviluppo dell'economia e del progresso tecnico. I governanti, desiderosi di aumentare il proprio prestigio politico, economico e sociale, iniziarono a incentivare gli inventori offrendo loro condizioni vantaggiose, basate ad esempio sull'opportunità di lavorare, di ottenere l'assegnazione di una casa o di uno spazio per poter esercitare l'attività, di usufruire di esenzioni fiscali o di utilizzare in concessione beni demaniali, nonché di sfruttare per un determinato periodo, mediante la costituzione di un diritto di esclusività, l'invenzione realizzata.

Il privilegio era il mezzo tecnico che attribuiva al soggetto investito il diritto di escludere i terzi dalla realizzazione e sfruttamento dell'invenzione e, contrariamente a quanto accade oggi, la sua concessione, che avveniva a discrezione dell'autorità politico-amministrativa, non era subordinata né alla novità dell'invenzione, né tanto meno alla qualità di inventore del beneficiario. Nel 1421 Filippo Brunelleschi ricevette dalla Signoria di Firenze un privilegio (*privativa*) che gli garantiva il monopolio dello sfruttamento di uno speciale barcone, studiato per risalire l'Arno con i marmi necessari alla costruzione del Duomo di Firenze.

Nel 1449 in Inghilterra, fu concesso a John von Uthynahmdi una sorta di privilegio relativo alla realizzazione di un innovativo processo di fabbricazione del vetro colorato.

Il 19 marzo 1474 la Repubblica di Venezia emanò la prima legge sui brevetti di cui si abbia notizia. Essa, formulata per favorire e tutelare inventori o importatori di invenzioni, venne concepita anche come incentivo finalizzato alla promozione delle stesse attività inventive.

È sorprendente constatare l'attualità di questa legge (“*Parte*”), i cui caratteri salienti si ritrovano ancora oggi in quasi tutte le legislazioni in materia brevettuale nei vari Paesi.

Nella “*Parte*”, ad esempio, il principio dell’ “*utilitas*” e i requisiti di novità ed *industrialità* venivano visti come un presupposto fondamentale per l'ottenimento della protezione giuridica. Si evidenziarono, inoltre, la necessità di *deposito della domanda di concessione* presso gli organismi preposti e l'introduzione di *limiti spazio-temporali* del privilegio. Alla luce di queste considerazioni è chiara l'importanza della “*Parte*” veneziana nello sviluppo della normativa attuale, anche se la sua effettiva applicazione sembra essere

messa in discussione dal persistere, nei decenni seguenti alla sua promulgazione, dell'uso invalso nei governanti di concedere il privilegio senza alcun riferimento alla "Parte".

Ciò che ha sancito definitivamente la nascita e l'affermarsi dell'odierna disciplina normativa sui brevetti è stato lo "*Statute of Monopolies*", redatto in Inghilterra nel 1623 da Giacomo I Stuart, che pose fine al potere regio di libero arbitrio in materia di concessione, concedendo all'inventore di beneficiare, per un determinato periodo di tempo, dei diritti di esclusiva derivanti dallo sfruttamento della sua invenzione. Vennero altresì introdotti come requisiti essenziali per l'assegnazione del "brevetto", *la novità dell'invenzione e la qualità di inventore del soggetto beneficiario*.

Il 24 dicembre 1762, il francese Luigi XV introdusse, mediante atto legislativo, una primordiale forma di pubblicità delle invenzioni, che, pur non essendo ancora organizzata su un sistema centrale di deposito, assumeva un carattere amministrativo e non più corporativo come in passato.

Con il "*Patent Act*" promulgato dal giovane Stato americano nel 1790 e la legge francese del 7 gennaio 1791 venne definitivamente abbandonato il concetto di privilegio, garantendo all'inventore, attraverso la concessione di un "brevetto" da parte dell'autorità governativa, la titolarità del diritto soggettivo ed esclusivo di fabbricare, utilizzare e vendere il frutto della propria invenzione per un determinato periodo di tempo.

Nel 1852 nacque in Inghilterra il primo "*Ufficio Brevetti*" e con esso muoveva i primi passi la moderna pratica brevettuale.

Si assistette in questo periodo ad un rapido susseguirsi di leggi in materia brevettuale promulgate dai vari Stati. Parallelamente allo sviluppo delle legislazioni nazionali, nasceva, in campo internazionale, la tendenza ad unificare la disciplina sul diritto delle invenzioni. Una forte spinta in tal senso, venne offerta dal proliferare di manifestazioni quali "*l'Esposizione internazionale di Vienna*" del 1873 e "*l'Esposizione internazionale di Parigi*" del 1878, nelle quali, senza una legislazione internazionale, la partecipazione di inventori di vari Paesi li esponeva al rischio di perdita della novità delle loro invenzioni e di libero sfruttamento da parte di terzi.

Il 20 marzo 1883 nacque la "*Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*", con la quale si accettava ufficialmente il principio espresso dalla legge francese del 1791 uniformandolo alle varie legislazioni nazionali.

Essa ancora oggi, dopo una serie di revisioni, costituisce la base della disciplina internazionale delle invenzioni e garantisce a tutti i cittadini dei Paesi aderenti la medesima tutela e gli stessi vantaggi nell'ambito degli Stati membri.

In tempi più recenti un accordo di grande importanza per la disciplina della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, è stato l'accordo *Trip's*, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. Infatti questo accordo eleva il livello internazionale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti compresi) ed impone agli Stati firmatari di adottare una tutela minima adeguata, allo scopo di promuovere e favorire il commercio internazionale.

Dati normativi

Il sistema italiano dei brevetti per invenzione è attualmente regolato, nei suoi aspetti essenziali, dal *codice civile* (artt. dal 2584 al 2591) e, dettagliatamente, dal *d.lg. n. 30 del 10.02.2005 (Codice della proprietà industriale [c.p.i.]*), che è subentrato in materia, abrogando il *r.d. n. 1127 del 29.6.1939 (legge invenzioni [l.i.]*).

La legge italiana prevede e disciplina nello stesso Codice della proprietà industriale anche altre creazioni intellettuali: (i "*modelli di utilità*" e i

“*modelli e disegni*” – regolati negli aspetti essenziali anche dagli artt. da 2592 a 2594 c.c.; le “*topografie dei “semiconduttori”*” e le “*nuove varietà vegetali*”: alcune delle quali (modelli di utilità, nuove varietà vegetali) sono assimilabili al concetto di “invenzione”, mentre altre (topografie dei prodotti a semiconduttori) ondeggiavano tra il concetto di “invenzione” e quello di “opera dell’ingegno”, ed altre (“modelli e disegni”) hanno marcate caratteristiche proprie rispetto alle invenzioni.

Queste ultime creazioni intellettuali erano regolate, prima dell’emanazione del Codice della proprietà industriale, separatamente in distinte leggi speciali, oggi anch’esse abrogate.

Infine il *d.l. n. 3 del 10.01.2006*, convertito con la *l. n. 78 del 22.02.2006*, disciplina le invenzioni biotecnologiche, in attuazione della direttiva n. 98/44/CE.

1.3 Le invenzioni brevettabili e le entità non brevettabili

La definizione di **invenzione brevettabile** come *soluzione originale di un problema tecnico* individua, di regola, la linea di confine tra *tecnica e scienza*, tra attività di trasformazione dell’esistente e attività puramente conoscitiva. *L’invenzione si colloca, così, nel mondo della tecnica*, visto in contrapposizione al mondo della scienza.

In realtà, non solo a tale criterio discrezionale sembra essersi ispirato il legislatore nell’elencare le *realità non definibili come invenzioni* (art. 45 c.p.i.), e in quanto tali non tutelabili con il brevetto.

Esse sono:

a) *le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici.*

La scoperta non attiene al campo della creazione ma a quello della conoscenza, in quanto consiste nel conoscere o nel rilevare qualcosa di reale che prima era ignoto.

Le teorie scientifiche sono modelli di spiegazione della realtà senza alcun fine pratico.

I metodi matematici rimangono anch’essi su un piano puramente teorico trattandosi di modelli di ragionamento di natura teorica.

Si tenga, però, presente che tali “realità”, se suscettibili di risolvere anche un problema tecnico, possono accedere subito alla tutela brevettuale, essendo sotto questo profilo delle vere invenzioni in senso giuridico. Questo può valere particolarmente per le “scoperte” di sostanze già presenti in natura, per le quali venga individuato contestualmente un qualche utilizzo pratico (ad esempio farmacologico, cosmetico, ecc.): esse sono trattate legalmente come invenzioni brevettabili.

b) *I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori elettronici.*

Queste realtà hanno una immediata applicazione pratica (ad esempio metodi di studio e di insegnamento, codici di catalogazione, metodi pubblicitari, sistemi di vendita, tecniche contabili, giochi di società, quiz, ecc.) e la logica che le

esclude dall'accesso al brevetto non è certo nella distinzione tra scienza e tecnica, ma in una "eccezione" di non facile comprensione, almeno per alcune di queste realtà. In particolare l'esclusione dei programmi per elaboratori dalla brevettabilità deriva storicamente dalla somma di due ragioni concorrenti: anzitutto dall'eterogeneità di questi trovati, rispetto alle altre tecniche brevettabili, con la preoccupazione da parte degli uffici brevetti, negli anni '60 e '70 del secolo scorso, per le difficoltà che avrebbero trovato nella gestione amministrativa delle procedure di brevettazione; inoltre la soluzione della non brevettabilità era, all'epoca, ben condivisa dai grandi operatori del mercato dell'informatica, preoccupati che la brevettazione del *software* potesse per più ragioni condizionare l'andamento del mercato dell'*hardware*. Tuttavia, la grande facilità di copiatura dei programmi ha poi reso necessario tutelare il *software* tramite un regime di esclusiva. Il d.lg. n. 518 del 1992, emanato in attuazione della direttiva n. 91/250/CE, ha esteso ai programmi per elaboratori la disciplina del diritto d'autore, con alcune indubbe sfasature date dalla natura della tutela del diritto d'autore, nonostante l'introduzione di alcune specifiche regole in ragione della peculiarità dell'oggetto della tutela. A questa tutela del diritto d'autore, che protegge essenzialmente la forma di espressione del *software*, è però tendenzialmente estranea la protezione dei contenuti, propria invece del sistema brevettuale. Nel frattempo, però, a partire dalla metà degli anni '80 del secolo scorso si è andato formando un orientamento favorevole, nonostante il divieto contenuto nell'art. 5, 2° co., Convenzione sul Brevetto Europeo (C.B.E.) e nelle corrispondenti norme nazionali, alla brevettazione delle invenzioni che hanno ad oggetto programmi per *computer*, parallelamente ad analoghi sviluppi negli Stati Uniti, in Giappone e Canada.

In particolare la stessa Commissione di ricorso dell'Ufficio Europeo Brevetti ha accolto, nella seconda metà degli anni '90, l'idea che il *software* può considerarsi alla stregua di un qualsiasi componente tecnico destinato ad inserirsi in un contesto tecnico più ampio, giustificandosi in tal modo il passaggio concettuale alla brevettabilità *del software come prodotto in sé*. In questo contesto vi è stata la presentazione di una *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*, che però non ha avuto seguito, al momento, per il voto contrario del Parlamento Europeo.

Da ultimo va segnalato che anche l'idea di allargare la protezione brevettuale a metodi commerciali e a tecniche di organizzazione del lavoro, specie se attuate mediante *computer*, in questi ultimi anni ha riscosso consensi ed ha avuto concrete applicazioni, in particolare negli Stati Uniti, dove manca un divieto esplicito come quello presente nell'art. 45 c.p.i. e nelle leggi nazionali di tutti i Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo, al seguito del divieto posto dall'art. 52 C.B.E.

- c) *Le presentazioni di informazioni* (ad es. allestimenti di tabelle, formulari, sistemi di segnalazione ecc.).
- d) *I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale nonché i metodi diagnostici.*

Tale esclusione deriva probabilmente dalla preoccupazione di lasciare in pubblico dominio tecniche coinvolgenti la salute e la vita. È ammessa esplicitamente, però, la brevettabilità dei prodotti per l'attuazione di una delle suddette metodiche e dei farmaci.

- e) Infine l'attuale art. 45, 5° co., c.p.i. stabilisce (riproducendo sul punto l'abrogato art. 13, 2° co., l.i.) *"che non possono costituire oggetto di*

brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse" con la successiva precisazione che *"questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti"*. In argomento è poi sopravvenuto il d.l. n. 3 del 10.01.2006 (convertito in l. n. 78 del 22.02.2006) che ha dato attuazione in Italia alla direttiva n. 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Con questo provvedimento normativo si è disciplinata più in dettaglio, anche nel nostro Paese, la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, per il cui commento si rinvia al punto 4.

1.4 I requisiti di brevettabilità

L'invenzione per poter accedere al brevetto deve avere ulteriori determinate caratteristiche, i cc.dd. requisiti di brevettabilità: *la novità, l'originalità, l'industrialità e la liceità.*

La novità (artt. 46 e 47 c.p.i.)

Un'invenzione è considerata nuova, secondo l'art. 46 c.p.i., quando *"non è compresa nello stato della tecnica"*. Con l'espressione "stato della tecnica" si intende "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 od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo".

Sono ritenute distruttive della novità:

- a) le *anteriorità*, che sono tutte le conoscenze, brevettate o non brevettate, diffuse in qualunque modo, in Italia o all'estero, anteriormente alla domanda di brevetto.

Pertanto anteriorità distruttive della novità dell'invenzione sono, anzitutto, precedenti domande di brevetto messe a disposizione del pubblico o brevetti precedentemente rilasciati. Sono, però, anteriorità distruttive della novità ed impediscono, quindi, la brevettazione dell'invenzione anche altri documenti scritti (es. una pubblicazione scientifica) resi accessibili al pubblico prima del deposito della domanda di brevetto e, in linea di principio, anche comunicazioni orali da parte di altri soggetti (intervento a un convegno) che abbiano già reso conoscibile al pubblico l'invenzione.

- b) le *predivulgazioni*, che, invece, consistono nel rendere accessibile al pubblico, da parte dello stesso inventore, l'invenzione in data anteriore alla domanda di brevetto.

Di conseguenza il ricercatore interessato deve avere presente che una comunicazione scritta, o anche orale, da lui effettuata in un convegno scientifico, o la "messa in rete" dell'invenzione prima del deposito della domanda di brevetto, rendono l'invenzione non più brevettabile. Analogo rischio può presentare la discussione della tesi di laurea e la successiva accessibilità al pubblico per la sua consultazione, nel caso che la tesi contenga la descrizione di ricerche brevettabili.

Non si ha, però, perdita della novità quando l'invenzione è rivelata a coloro che, in quanto collaboratori o fiduciari del titolare dell'invenzione, sono vincolati dall'obbligo del segreto (artt. 2105 c.c. e 623 codice penale [c.p.]) o che siano tenuti, in ragione delle loro funzioni, al segreto di ufficio (art. 326 c.p.).

In un caso, poi, la predivulgazione è considerata irrilevante dalla legge (art. 47, 1°co., c.p.i.) e precisamente quando la domanda di brevetto viene depositata entro i sei mesi successivi alla predivulgazione e questa è risultata "da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa".

Quindi l'Italia, come gli altri Paesi europei, adotta il sistema della così detta "novità assoluta", secondo il quale la divulgazione dell'invenzione verificatasi nel Paese o all'estero, in qualsiasi maniera, prima del deposito della domanda di brevetto priva, di regola, l'invenzione del requisito della novità. Invece una disciplina legale diversa si ha, in proposito, negli Stati Uniti d'America, dove alcuni tipi di divulgazione rilevano solo se avvenuti sul territorio degli Stati Uniti e vi è la possibilità, come regola, di presentare domanda di brevetto entro un anno dall'avvenuta divulgazione. Ne deriva la possibilità che le invenzioni non più brevettabili in Italia (e più in generale in Europa) perché sfornite del rigoroso requisito della novità assoluta prevista nei Paesi europei, siano, invece, ancora brevettabili negli USA.

Se a questo aspetto si aggiunge una tendenziale maggiore apertura del sistema USA alla brevettabilità di nuove tipologie di invenzioni (ad es. invenzioni di *software* e del settore dell'informatica in genere) si deve constatare (prescindendo da ogni valutazione sulla preferibilità delle diverse soluzioni) che il sistema USA offre sotto questo profilo maggiori opportunità e più spazi di protezione brevettuale rispetto al sistema europeo.

L'originalità (art. 48 c.p.i.)

Dal testo dell'art. 48 c.p.i. risulta che l'originalità (definita "attività inventiva") equivale a non evidenza dell'invenzione per il tecnico medio del settore. Tale requisito, quindi, consente di distinguere l'invenzione brevettabile da quello che è semplice progresso tecnico di "*routine*" in quanto alla portata di ogni esperto del settore e, in quanto tale, non meritevole del "premio" del brevetto.

Il *giudizio di originalità* si snoda attraverso più fasi (individuazione del settore pertinente; costruzione del modello di tecnico medio, con il proprio bagaglio di conoscenze e capacità) al termine delle quali si procede al *giudizio di non evidenza* vero e proprio.

Questa valutazione va retrodatata al momento del deposito della domanda di brevetto ed esprime un giudizio di valore che determina lo *standard di brevettabilità* che il sistema ritiene adeguato per quel settore in quel momento. Tale valutazione può acquisire una sua forza persuasiva se si fonda su dati di fatto capaci di supportare il giudizio. A tali dati di fatto viene dato il nome di *indizi di non evidenza* (o, in caso contrario, di evidenza). Gli indizi più accreditati presso i giudici italiani sono quelli della *difficoltà vinta* o del *risultato inatteso*. Si ritiene che anche l'invenzione che viene realizzata applicando in modo routinario tecniche note a materiali preesistenti, in operazioni serialmente ripetute che non richiedano creatività ed ingegno, ma solo strumenti sofisticati, tempi lunghi e risorse finanziarie elevate può essere considerata originale (il

caso viene indicato come frequente nella ricerca chimica e biotecnologica), se la sua realizzazione è stata resa possibile da risorse strumentali e finanziarie superiori a quelle disponibili da parte del tecnico medio del settore.

L'industrialità (art. 49 c.p.i.)

Secondo l'art. 49 c.p.i. una invenzione è adatta ad avere un'applicazione industriale quando *"il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola"*.

Questo requisito è interpretato come fabbricabilità industriale o utilizzabilità industriale, esigendo che l'invenzione si proponga uno scopo tecnicamente raggiungibile e che si riesca a conseguire realmente e costantemente il risultato prefissato, pur non implicando la fabbricabilità in serie, il che consente la sussistenza dell'industrialità anche nel prodotto artigianale.

La liceità (art. 50 c.p.i.)

Secondo l'art. 50, 1° co., c.p.i. *"non possono costituire oggetto di brevetto, le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume"*.

Si ritiene che il rilascio del brevetto sia escluso solo per le invenzioni per le quali non è pensabile neppure un uso lecito; se, invece, è possibile anche solo un uso lecito, l'invenzione è brevettabile.

Di conseguenza, questa disposizione di legge non ha avuto, fino ad oggi, un ambito di applicazione significativo.

1.5 Il procedimento di brevettazione

Il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione nasce con il rilascio del brevetto, che è l'atto conclusivo di una procedura che si svolge essenzialmente presso *l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.)*, fatta eccezione per la ricerca di anteriorità, alla quale è stato delegato *l'Ufficio Europeo dei Brevetti (E.P.O.)*, e che si articola in varie fasi.

- **Il deposito della domanda di brevetto**

Il deposito della domanda, effettuato dallo stesso soggetto interessato (direttamente o tramite suo dipendente: art. 201, 1° co., c.p.i.) o da un mandatario abilitato (quale professionista di fiducia dell'interessato) presso l'U.I.B.M. a Roma, ovvero presso gli appositi uffici istituiti presso le Camere di Commercio (art. 147, 1° co., c.p.i.), apre il procedimento di brevettazione. È previsto che la domanda possa essere inviata anche in via telematica (d.m. del 10.04.2006).

Il contenuto della domanda di brevetto è rigorosamente prefissato dalla legge.

In particolare la domanda deve essere formulata in lingua italiana, su moduli standardizzati forniti dalla PP.AA., nel caso di deposito cartaceo, con il rispetto di specifiche formalità e con l'indicazione di una serie di dati predeterminati, tra i quali il titolo dell'invenzione e il nome dell'autore dell'invenzione.

Nel caso di deposito in via telematica devono essere rispettate le modalità tecniche previste dall'allegato 1 del d.m. del 10.04.2006.

È necessario che la domanda abbia ad oggetto *una sola invenzione* e che sia, inoltre, corredata da una *descrizione dell'invenzione*, da eventuali *disegni* e dalle cc.dd. *rivendicazioni* (che rappresentano i punti per i quali il richiedente intende ottenere il diritto di esclusiva, e che, quindi, hanno una funzione centrale in ordine all'ambito di tutela dell'invenzione).

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51, 2° co., c.p.i.); la descrizione, inoltre, deve contenere, per quanto possibile, una serie di informazioni indicate all'art. 2, 3° co., d.m. del 27.06.2008.

Le rivendicazioni devono essere formulate seguendo specifiche indicazioni contenute all'art. 2, 4° co., d.m. del 27.06.2008. Il richiedente dovrà presentare anche una traduzione in inglese delle rivendicazioni o in alternativa pagare una tassa aggiuntiva.

La presentazione della domanda, ed in particolare la stesura della descrizione dell'invenzione e delle relative rivendicazioni, è attività che richiede, quindi, un particolare tecnicismo e qualificate competenze in quanto si tratta di esprimere e delimitare in modo adeguato e corretto, secondo le prescrizioni di legge, quella che l'interessato ritiene essere una *soluzione originale di un problema tecnico*.

La delicatezza di tale attività può facilmente immaginarsi, anche in termini qui necessariamente generici, avendo presente che l'estensore deve rispettare il principio che la domanda riguardi una sola invenzione e che, soprattutto, deve farsi carico di una esposizione che calibri ciò che deve essere descritto in quanto necessario per la comprensione e la protezione dell'invenzione attraverso le successive rivendicazioni e ciò che può essere utile non descrivere, seppure già acquisito dall'inventore, in quanto non strettamente necessario alla comprensione ed alla protezione dell'invenzione.

Si spiega quindi il frequente ricorso da parte degli interessati ad esperti del settore, che professionalmente svolgono l'attività di assistenza nella predisposizione, redazione e deposito delle domande di brevetto (consulenti in brevetti, mandatari abilitati a depositare domande di brevetto in quanto iscritti ad un albo professionale a seguito del superamento di un esame di abilitazione: artt. 202 e segg. c.p.i.). In realtà l'Università, prendendo atto dell'attuale importanza di una sistematica destinazione alla tutela brevettuale dei risultati brevettabili effettuati all'interno delle sue strutture, può essere interessata a dotarsi al suo interno, singolarmente o attraverso forme associative con altre Università e/o Istituti pubblici di ricerca, di un "ufficio" idoneo e competente a istruire, predisporre e depositare domande di brevetto. In questo ambito un servizio "preliminare", particolarmente utile per gli "utenti", è quello del controllo dello "stato della tecnica", ossia la verifica se già vi sono nel settore di riferimento precedenti brevetti o domande di brevetto depositate; tale ricerca di "anteriorità" oggi può essere in genere effettuata attraverso apposite banche dati dei principali uffici brevetti del mondo consultabili, a costi contenuti, presso le diverse Camere di Commercio.

In Italia la data di deposito della domanda di brevetto funge da criterio di soluzione del conflitto tra più inventori, essendo preferito, e meritevole del brevetto, chi per primo ha presentato domanda, anche se abbia inventato successivamente ad altri.

- **L'esame della domanda da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.)**

L' U.I.B.M., nella procedura per il rilascio del brevetto, deve accertare, oltre alla regolarità formale della domanda, la sussistenza dei requisiti di brevettabilità (novità, originalità, liceità ed industrialità: essenziali, specie i primi due, in ordine alla meritevolezza del "premio" costituito dal brevetto). Inoltre l'Ufficio deve accertare che l'oggetto della domanda non sia una di quelle "realtà" considerate dall'art. 45 c.p.i. come "non invenzioni".

In particolare, con il d.m. del 3.10. 2007 il legislatore ha dato attuazione al disposto dell'art. 170, 1° co., lett. b, c.p.i., secondo il quale l'esame della domanda riguarda anche i *"requisiti di validità dal momento in cui sia disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale"*.

Infatti l'art. 1 del decreto ha previsto di affidare all'E.P.O. il compito di effettuare la ricerca di anteriorità in ordine alle domande nazionali di brevetto. Si è così passati, anche nel sistema italiano, al c.d. esame preventivo e completo della domanda di brevetto come avviene ormai in tutti gli ordinamenti giuridici, delegando, però, alle strutture dell'E.P.O. la ricerca in proposito, e quindi senza la necessità di abbandonare il nostro ufficio nazionale la sua struttura essenzialmente burocratica, con i relativi bassi costi di gestione.

Il successivo d.m. del 27.06.2008, stabilendo che la ricerca di anteriorità da parte dell'E.P.O. si applica alle domande di brevetto depositate dal 1.07.2008, ha dato il via alla nuova fase dell'esame e dell'accertamento completo e preventivo delle domande di brevetto.

L'E.P.O., al quale viene trasmessa la domanda di brevetto nazionale per l'effettuazione della ricerca delle anteriorità, invia all'U.I.B.M. nel termine di nove mesi dal deposito della domanda, il rapporto di ricerca con la propria opinione scritta, che l'U.I.B.M. comunica immediatamente al titolare della domanda.

L'interessato, a questo punto, ha la possibilità di modificare il contenuto della domanda, senza però ampliare le rivendicazioni e l'oggetto della protezione, e di depositare domande aggiuntive (divisionali), nel caso che la domanda originaria contenga più di una invenzione.

L'U.I.B.M., trascorsi diciotto mesi dal deposito della domanda, rende accessibile al pubblico tutto il contenuto della domanda originaria con il rapporto di ricerca e l'opinione scritta dell'E.P.O., oltre alle eventuali integrazioni apportate dal titolare della domanda stessa. Su richiesta del titolare il contenuto della domanda viene messo a disposizione del pubblico trascorsi novanta giorni dal deposito. Pubblicata la domanda l'U.I.B.M. provvede all'accertamento dei requisiti sostanziali dell'invenzione sulla base del rapporto di ricerca dell'E.P.O. e delle eventuali controargomentazioni del titolare della domanda.

- **La fase decisoria**

L'U.I.B.M., compiuti gli accertamenti previsti dalla legge, decide sulla domanda, accogliendola o respingendola. In particolare, se l'Ufficio rileva che per la domanda esaminata, tenuto conto del rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e al testo dal richiedente, non può essere concesso il

brevetto, emette una lettera interlocutoria di rifiuto adeguatamente motivata, ai sensi dell'art. 173, 7° co., c.p.i. .

In tale caso l'U.I.B.M. assegna al richiedente un termine di due mesi per formulare *osservazioni*. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio comunque ritenga di non potere accogliere quelle presentate, la domanda è respinta.

Un tale tipo di contraddittorio è, in realtà, previsto per ogni fase della procedura, nella quale l'ufficio può sempre formulare *rilevi* al richiedente (art. 173 c.p.i.). In caso di decisione di rigetto della domanda da parte dell'ufficio, il richiedente può ricorrere, entro sessanta giorni, alla Commissione dei ricorsi, che è un organo di giurisdizione speciale con sede a Roma, la quale, se accoglie il ricorso, ordina all'Ufficio di rilasciare il brevetto (artt. 135 e 136 c.p.i.).

In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio concede il brevetto e procede alla registrazione dell'invenzione nel *Registro dei brevetti per invenzioni industriali*; la registrazione ha *carattere costitutivo* del diritto ma i suoi effetti retroagiscono al momento in cui la domanda di brevetto è stata resa accessibile al pubblico (art. 53, 2° co., c.p.i.).

Successivamente al rilascio del brevetto il controllo sulla sua validità è devoluto alla *cognizione del giudice ordinario* che, investito da chiunque ne abbia interesse, può dichiarare *nullo* il brevetto per cause tassativamente previste dalla legge (art. 76 c.p.i.), tra le quali spiccano la mancanza di uno dei requisiti di validità (novità, originalità, industrialità e liceità) ovvero che la descrizione allegata alla domanda non permetta a persona esperta di mettere in pratica l'invenzione.

- **Le tasse**

L'ammontare dei diritti di concessioni e di mantenimento del brevetto (la parola "diritti" ha sostituito nel Codice della Proprietà Industriale la parola "tasse"), al cui pagamento è tenuto il titolare, è determinato dalla Tabella A, lettera A, allegata al d.m. del 2.04.2007 che, aggiornata all'01.07.2008, si riproduce di seguito alla tavola 1.

In particolare il d.m. del 2.4.2007 ha reintrodotto l'obbligo del pagamento dei diritti, a seguito delle reazioni fortemente critiche ad un precedente provvedimento legislativo, che aveva esonerato ogni soggetto dal pagamento dei diritti di concessione e di mantenimento del brevetto. Continuano, invece, ad essere esonerate, ma dal solo pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione relativamente ai brevetti per invenzione (e per i modelli di utilità), le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 2, d.m. del 2.4.2007)

Tavola 1

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE	
Descrizione	Prezzo €
<i>Diritti di deposito</i>	
1) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato elettronico	50,00
2) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e non superano complessivamente le 10 pagg.	120,00
3) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagg. ma non superano le 20 pagg.	160,00
4) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagg. ma non le 50 pagg.	400,00
5) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 50 pagg.	600,00
6) per ogni rivendicazione oltre la decima (1)	45,00
7) per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni) (1)	200,00
<i>Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il 4 anno</i>	
quinto anno	60,00
sesto anno	90,00
settimo anno	120,00
ottavo anno	170,00
nono anno	200,00
decimo anno	230,00
undicesimo anno	310,00
dodicesimo anno	410,00
tredecimo anno	530,00
quattordicesimo anno	600,00
quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°)	650,00
<i>Diritti di mora</i>	
Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00
<i>Diritti per trascrizioni</i>	
Trascrizioni di atti relativi ai brevetti d'invenzione industriale, per ogni brevetto	50,00
<i>Diritti per licenza obbligatoria su brevetti d'invenzione industriale</i>	

Per la domanda	500,00
Tassa per la concessione	1400,00

N.B. (1) I diritti per la ricerca e le rivendicazioni sono entrati in vigore nei termini e con le modalità fissati con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico del 27.06.2008 pubblicato nella G.U. n. 153 del 02.07.2008

2 TITOLARITA' DEI DIRITTI SULL'INVENZIONE E CONTENUTO DEL DIRITTO DI BREVETTO

2.1 L'inventore solitario

Nel caso che l'invenzione venga realizzata da un singolo individuo, in modo autonomo ed indipendente da rapporti sia con altri operatori sia con strutture private o pubbliche di ricerca, a questo ricercatore "*solitario*" competono sia il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, sia tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione.

I diritti patrimoniali sono il diritto ad utilizzare e mantenere segreta l'invenzione se d'interesse per il ricercatore ed il diritto a presentare a proprio nome domanda di brevetto, se l'invenzione possiede i requisiti per essere brevettata, in modo da ottenere così il diritto di brevetto, anch'esso di natura patrimoniale.

In realtà l'ipotesi di singoli inventori "*solitari*" è, oggi, statisticamente marginale (anche se non rara) atteso il sistematico perseguimento di risultati inventivi attraverso gruppi di lavoro che si devono avvalere di complesse strutture organizzative, i cui costi sono normalmente non accessibili ad un solo ricercatore autonomo ed indipendente.

2.2 L'invenzione di gruppo

L'invenzione, quindi, nella realtà non è infrequente che venga realizzata da più autori che, seppure non dipendenti da un datore di lavoro, lavorano assieme sulla base di un progetto unitario: in tale caso si parla di invenzione di gruppo.

Tale ipotesi rientra nella disciplina dall'art. 6 c.p.i., che stabilisce: "*se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili*".

In particolare ogni coinventore avrà il diritto morale ad essere riconosciuto anch'egli autore dell'invenzione. Per quanto riguarda, poi, l'esercizio da parte dei

coinventori delle facoltà patrimoniali connesse con i diversi diritti di proprietà industriale (diritto a sfruttare in segreto l'invenzione; diritto al brevetto; diritto di brevetto) che hanno ad oggetto l'invenzione nelle varie fasi della sua vita, non risulta sempre facile applicare le norme del codice civile sulla comunione, riferite alla comproprietà di beni materiali, al fenomeno della contitolarità su un bene "immateriale" qual è l'invenzione. In particolare si discute in ordine alla corretta modalità di esercizio del diritto a presentare domanda di brevetto da parte dei coinventori (che è un *prius* rispetto al diritto di brevetto): l'opinione più accreditata è che il legittimo esercizio di tale diritto richiede la decisione favorevole della maggioranza dei coinventori, mentre riscuote meno consensi l'interpretazione che ogni coinventore possa, per sua individuale decisione, presentare domanda di brevetto, ferma in ogni caso la necessità di indicare come coautori dell'invenzione e contitolari del brevetto gli altri coinventori.

Queste incertezze interpretative possono essere in buona parte "sdrammatizzate" avendo presente che la legge permette ai (futuri) coinventori, anche preliminarmente all'effettuazione dell'invenzione, di accordarsi convenzionalmente sulla disciplina e sull'esercizio dei diritti riguardanti l'invenzione di gruppo: avvertenza che è consigliabile che abbiano coloro che si organizzano per effettuare in gruppo un'attività di ricerca ed inventiva, in modo da predeterminare a loro piacimento, nel rispetto delle sole norme di legge inderogabili (ad esempio: quelle che attribuiscono il diritto di paternità sull'invenzione), l'assetto d'interessi in ordine ai risultati inventivi derivanti dalla ricerca.

Da ultimo, ma non certo ultima, è la puntualizzazione che devono considerarsi coinventori solo i membri del gruppo che hanno effettivamente svolto attività inventiva in rapporto alla ricerca che è sfociata nell'invenzione e non anche i membri che hanno prestato attività puramente esecutiva. Questa puntualizzazione ha sicuramente un ampio spazio di applicazione, da verificare volta volta in concreto, anche nelle ricerche di gruppo svolte in ambito universitario: come va attentamente tenuto presente, nell'ambito dell'Università, che in tesi di laurea di settori tecnico-scientifici può presentarsi il fenomeno dell'invenzione di gruppo tra candidato autore della tesi (sperimentale) ed il docente relatore e/o altri collaboratori del docente che abbiano dato il loro apporto inventivo.

2.3 Le invenzioni del prestatore di lavoro subordinato

Le statistiche di alcuni degli uffici brevetti dei Paesi più industrializzati pongono in luce che tra il 75 % ed il 90% dei brevetti rilasciati riguarda invenzioni compiute da lavoratori subordinati nell'interesse del proprio datore di lavoro.

Non stupisce quindi, oggi, che anche la nostra legge preveda una disposizione (art. 64 c.p.i.) che disciplina in modo articolato le invenzioni compiute da prestatori di lavoro subordinato e che alle invenzioni del prestatore di lavoro faccia riferimento l'art. 2590 c.c.

Va, però, sottolineato che già nell'impianto originario della legge invenzioni, emanata nel 1939, sussistevano fin dall'inizio norme in tema d'invenzioni dei lavoratori subordinati (art. da 23 a 26 l.i.), che erano nel tempo rimaste sostanzialmente immutate, pure in presenza di più interventi di "adeguamento" della legge nel corso degli anni, e che sono state trasferite nell'art. 64 c.p.i., con alcune variazioni di dettaglio, che non toccano affatto la struttura essenziale della disciplina, a riprova della modernità sul punto del legislatore dell'epoca.

Fermo che il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione spetta al singolo prestatore di lavoro inventore o a tutti i prestatori di lavoro coinventori, nel caso di invenzione di gruppo dei dipendenti, i diritti patrimoniali vengono dalla legge tutti attribuiti tendenzialmente al datore di lavoro.

La logica sottesa a quest'ultima scelta viene individuata nel fatto che l'invenzione patrimonialmente deve spettare a chi (datore di lavoro) ha predisposto l'ambiente per realizzare il risultato inventivo, correndone il rischio organizzativo e finanziario, e non, invece, all'inventore o ai coinventori dipendenti, che in quanto inseriti in un certo ambiente sono stati messi in condizione di inventare.

L'art. 64 c.p.i. in specifico articola tre diverse fattispecie di invenzioni dei dipendenti, proponendo per esse tre diverse soluzioni, al fondo delle quali probabilmente non è estranea anche la preoccupazione da parte del legislatore che la disponibilità patrimoniale dell'invenzione venga attribuita a chi sembra meglio attrezzato per (e più interessato ad) una immediata "utilizzabilità" del trovato, seppure questo profilo non risulti essere stato finora particolarmente riflettuto.

Art. 64 c.p.i.
(Invenzioni dei dipendenti)

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione aziendale.

Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto d'opzione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa

l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

- **Invenzione di servizio**

L'invenzione di servizio è prevista dall'art. 64, 1° co., c.p.i.

Le note tipiche sono due:

- la previsione di un'attività di ricerca, con possibili esiti anche inventivi, come oggetto della prestazione lavorativa;
- la previsione di un'apposita remunerazione per l'attività inventiva.

In tale caso tutti i diritti patrimoniali e, in particolare il diritto al rilascio del brevetto, spettano originariamente ed automaticamente al datore di lavoro, mentre nessun diritto di natura patrimoniale spetta al prestatore di lavoro, che conserva solo il diritto morale di paternità.

Questo assetto d'interessi può essere fonte di conflitto tra datore di lavoro e dipendente ricercatore inventore, in quanto il primo può preferire di mantenere e sfruttare in segreto l'invenzione (il che rientra nelle prerogative patrimoniali) mentre il ricercatore dipendente può essere interessato a pubblicizzare di essere autore dell'invenzione. Secondo la legge è prevalente l'interesse e, quindi, la decisione del datore di lavoro con eventuale pregiudizio del dipendente ricercatore, che sarà obbligato a mantenere il segreto sulla invenzione da lui effettuata, se il suo datore di lavoro preferisce questa strada.

- **Invenzione d'azienda**

L'invenzione d'azienda è, ai sensi dell'art. 64, 2° co., c.p.i., quell'invenzione realizzata durante l'esecuzione di un rapporto di lavoro in cui non è previsto che oggetto del rapporto di lavoro sia un'attività di ricerca e, quindi, non è prevista una retribuzione in compenso dell'invenzione, che pure avvenendo casualmente rientra, però, nel settore a cui è adibito il dipendente.

Anche in questo caso tutti i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro.

Al lavoratore, però, spetta un "*equo premio*" collegato espressamente dalla norma all'ottenimento del brevetto da parte del datore di lavoro e la cui determinazione è operazione non facile.

Per la determinazione dell'"equo premio", si deve tenere conto, infatti, "dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro", come prevede testualmente, oggi, l'art. 64, 2° co., c.p.i., che innovando sul punto la precedente norma dell'art. 23, 2° co., l.i., ha recepito un diffuso orientamento dei giudici e della prassi in tema di determinazione dell'equo premio, in attuazione, anche in Italia, della c.d. "formula tedesca", un criterio di quantificazione del premio proposto dal legislatore tedesco per l'analoga disciplina, presente in quel Paese. Secondo tale formula si ha P (premio) = V (valore dell'invenzione) x $N/100$ dove N è fattore risultante da tre addendi: il primo che misura l'iniziativa del lavoratore nella realizzazione dell'invenzione; il secondo che si riferisce al contributo creativo; il terzo che si riferisce alla posizione professionale e retributiva del dipendente. Inoltre il collegamento effettuato dall'attuale norma, in modo innovativo rispetto al precedente art. 23, 2° co., l.i., del sorgere del diritto all'"equo premio" solo con l'ottenimento del brevetto da parte del datore di lavoro, propone una ulteriore situazione di possibile conflitto tra datore di lavoro e dipendente tutte le volte in cui il datore di lavoro non sia interessato a presentare domanda di brevetto, ma a sfruttare in segreto l'invenzione, della cui venuta ad esistenza il dipendente deve aver dato tempestiva comunicazione. In questi eventuali casi si può discutere se sia corretto, riprendendo quanto già stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che lo stesso dipendente inventore sia legittimato a presentare, a nome del datore di lavoro, domanda di brevetto, ovvero se il datore di lavoro abbia lui solo, anche in questi casi, la facoltà di scelta tra brevettazione e sfruttamento in segreto, fermo nell'ultima ipotesi l'obbligo di corrispondere lo stesso l'equo premio.

- **Invenzione occasionale**

L'ipotesi, prevista dall'art. 64, 3° co., c.p.i., ricorre quando l'invenzione, pur rientrando necessariamente nel campo di attività del datore di lavoro, non ha un rapporto immediato con le mansioni del dipendente, potendo il risultato inventivo anche essere estraneo al settore al quale è adibito il dipendente.

A differenza delle ipotesi prima esaminate, anche i diritti patrimoniali, compreso *il diritto al rilascio del brevetto, spettano al lavoratore*.

La legge, però, attribuisce al datore di lavoro un diritto per l'acquisto del brevetto o la concessione di una licenza, anche contro la volontà del dipendente inventore.

Qualora decida di esercitare tale diritto, il datore di lavoro deve versare al dipendente inventore un prezzo o un canone dal quale va detratta una somma corrispondente agli "aiuti" che l'inventore abbia ricevuto dal datore di lavoro per realizzare l'invenzione.

Questa disciplina riguarda le invenzioni brevettabili. Di particolare delicatezza, in mancanza di specifiche previsioni pattizie, è stabilire l'"attribuzione" e la "disponibilità" dei risultati della ricerca di base e delle tecniche non brevettabili ottenuti dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto di lavoro e, quindi, l'eventuale applicazione, o meno, anche a queste situazioni delle norme in tema di invenzione dei dipendenti.

L'art. 64 c.p.i. disciplina, oggi, anche le invenzioni effettuate dai dipendenti statali, che prima dell'emanazione del Codice della proprietà industriale erano regolate, in realtà del tutto analogamente a quanto previsto nella legge invenzione, dall'art. 34 (oggi abrogato) del d.p.r. n. 3 del 10.01.1957 (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato*).

2.4 Le invenzioni dei dipendenti universitari e dei dipendenti di pubbliche amministrazioni aventi istituzionalmente finalità di ricerca

Dall'assetto sopradescritto si distacca l'art. 65 c.p.i. che disciplina le invenzioni effettuate da dipendenti delle Università e di pubbliche amministrazioni aventi finalità di ricerca, riproducendo in buona parte l'abrogato 24-bis l.i., introdotto dall'art. 7 d.lg. n. 383 del 18.10.2001.

<p>Articolo 65 c.p.i. <i>(Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca)</i></p>
<p>In deroga all'art. 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.</p> <p>Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.</p> <p>In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2 alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.</p> <p>Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore</p>

Questa particolare disciplina pone alcuni problemi interpretativi.

Prima di richiamarli non è, però, inopportuno ricordare qual è stata l'evoluzione nella regolamentazione delle invenzioni effettuate nell'ambito dell'Università.

In genere è stato dagli anni '80 del secolo scorso che si inizia a prestare attenzione in Italia al fenomeno delle invenzioni effettuate

all'interno delle Università, in parallelo sia con l'accresciuta attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla incentivazione della ricerca sia con la presa di consapevolezza della rilevanza economica che possono avere i brevetti per i bilanci universitari.

Da parte degli interpreti si tendeva (anche se non pacificamente) a fare rientrare le invenzioni del ricercatore universitario, quale dipendente statale, nella previsione dell'art. 34, 2° co., d.p.r. n. 3 del 10.01.1957, corrispondente alla previsione delle "invenzioni d'azienda" con la conseguenza che tutti i diritti patrimoniali dovevano considerarsi spettare in via originaria all'Università (datore di lavoro), avendo diritto il ricercatore ad un "equo premio". In coerenza con questa ricostruzione interpretativa molti Statuti delle Università italiane, nella loro riscrittura avvenuta negli anni '90, davano atto dell'appartenenza all'Università delle invenzioni realizzate al suo interno.

Con l'art. 7 d.lg. n. 383 del 18.10.2001, che introduceva nella legge invenzioni l'art. 24-bis, si è passati ad una normativa di segno opposto, che attribuiva in linea di principio esclusivamente al ricercatore dipendente tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione da lui realizzata.

La disciplina dall'art. 24-bis l.i. aveva, in realtà, sollevato molte critiche tra gli addetti ai lavori (anche se vi sono state alcune minoritarie voci favorevoli). Tale disciplina è stata, però, riprodotta in buona parte nell'attuale art. 65 c.p.i., con una importante precisazione (modificativa della precedente regolamentazione), che esclude l'automatica attribuzione dei diritti patrimoniali in capo al ricercatore *"nelle ipotesi di ricerche finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore"*.

Un breve commento dell'attuale art. 65 c.p.i. deve, quindi, evidenziare:

- i dipendenti dell'Università preposti a svolgere attività di ricerca sono destinatari della previsione che attribuisce loro tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione realizzata; analogo discorso vale per i dipendenti degli istituti pubblici di ricerca (C.N.R. in testa) preposti a svolgere attività di ricerca. Questa disciplina sembra basarsi su un implicito giudizio negativo in ordine all'idoneità dell'Università a sfruttare adeguatamente le invenzioni realizzate al suo interno, in evidente controtendenza, però, con la sempre più diffusa consapevolezza nell'ambito universitario nazionale dell'importanza della valorizzazione dei brevetti e in controtendenza con tutte le legislazioni dei maggiori Paesi industrializzati. A quest'ultimo proposito si tenga presente che la stessa Germania, che con una legge del 1957 aveva attribuito, quale "privilegio dei professori", al

docente inventore la titolarità anche patrimoniale delle invenzioni effettuate in ambito universitario, ha modificato la disciplina, adeguandosi agli altri Paesi industrializzati, con l'attribuzione della titolarità patrimoniale all'Università ed il diritto al ricercatore universitario di una percentuale dei proventi.

In realtà la materia sembra in via di ulteriore modifica da parte del legislatore nazionale: infatti il D.d.L. n. 1441-ter, *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*, prevede una delega al governo per la modifica al Codice della proprietà industriale al fine di *“prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione”* (art. 13, 5° co., lett. d);

- l'attribuzione di tutti i diritti patrimoniali al ricercatore o ai ricercatori coinventori riguarda solo i casi di invenzioni effettuate nella ricerca "libera", mentre nella ricerca "vincolata" effettuata sulla base di finanziamenti di soggetti terzi, l'attribuzione dei diritti patrimoniali sui risultati della ricerca sarà, normalmente, prevista e disciplinata nell'atto di finanziamento. Tenendo presente che il ricercatore universitario ha, come regola, piena libertà di aderire o meno all'impegno di svolgere un'attività di ricerca vincolata sulla base di finanziamenti di soggetti terzi e che chi finanzia una determinata ricerca ha, con frequenza, interesse a vedersi attribuiti i diritti sui risultati, appare ben condivisibile che in questi casi la legge escluda un'automatica attribuzione al ricercatore dei diritti patrimoniali sui risultati ottenuti, rimessa, invece, alla multiforme prassi di questi finanziamenti. Per queste ipotesi si possono, però, indicare alcune semplici linee guida: l'estensione e il contenuto dei diritti patrimoniali del finanziatore sui risultati della ricerca dovrebbero essere proporzionati alla percentuale del finanziamento effettuato; il ricercatore che ha ottenuto i risultati brevettabili, dovrebbe ricevere un compenso adeguato.

2.5 Le invenzioni effettuate in base a commesse di ricerca

Le commesse di ricerca sono contratti mediante i quali un soggetto committente affida, dietro compenso, lo svolgimento d'attività inventiva a terzi (lavoratori autonomi, imprese o gruppi organizzati di ricercatori). E' piuttosto frequente che commesse di ricerca siano affidate all'Università, a sue strutture e ai suoi ricercatori o a Enti pubblici di ricerca.

In genere le commesse di ricerca sono ricondotte allo schema di contratto di appalto o allo schema del contratto d'opera, ma tale inquadramento non sembra adattarsi a tutte le possibili ipotesi. Le commesse di ricerca, infatti, costituiscono un quadro variegato differenziandosi per molteplici aspetti e, in particolare, in ragione della qualifica pubblica o privata del committente.

- **Le commesse con committente privato**

Spesso la commessa proviene da un soggetto privato che intende utilizzare, nella propria attività industriale, i frutti dell'attività del ricercatore, al quale è stata demandata la ricerca.

In tali contratti, *il diritto al rilascio del brevetto* è, in linea di massima, *attribuito* non all'inventore ma *al committente* e cioè a colui che promuovendo e finanziando l'invenzione, l'ha resa possibile.

Tuttavia, le diverse clausole, nelle quali il contratto si articola, permettono di realizzare una distribuzione dei frutti della ricerca alle due parti del contratto.

Nel caso che la commessa di un'impresa privata sia demandata ad una struttura dell'Università o ad un Ente pubblico di ricerca, oggi, l'art. 65, 5°co., c.p.i., puntualizza che i diritti patrimoniali sulle invenzioni realizzate nell'ambito della commessa non spettano ai ricercatori pubblici che le hanno ottenute: tali diritti spettano, invece all'ente o al committente, in base a quanto risulta dal contratto di ricerca; più problematica è la questione se in questi casi al ricercatore pubblico inventore non spetti patrimonialmente alcun riconoscimento in applicazione dell'art. 64, 1° co., c.p.i., o, come sembra preferibile, sia da attribuire un equo premio, in applicazione dell'art. 64, 2°co., c.p.i..

- **Le commesse con committente pubblico**

L'attribuzione del diritto al brevetto sulle invenzioni realizzate nello svolgimento delle commesse di ricerca a committente pubblico è oggetto di un complesso dibattito.

In realtà non desta particolari problemi l'ipotesi in cui il committente pubblico, essendo interessato all'utilizzazione diretta dei risultati della ricerca, si comporta con la stessa logica di un privato.

Quando, viceversa, il committente pubblico opera come finanziatore, l'attribuzione del diritto al brevetto all'Ente pubblico può condurre ad una sottoutilizzazione delle invenzioni.

2.6 Durata e limite spaziale del brevetto

Il brevetto attribuisce il diritto di esclusiva sull'invenzione per un periodo di tempo limitato, che oggi in Italia è fissato in venti anni (salvi i termini diversi previsti dalle normative brevettuali speciali: v. punto 4).

Il termine, non prorogabile né rinnovabile, decorre dalla data di deposito della domanda di brevetto (art. 60 c.p.i.).

Il diritto di esclusiva attribuito dal brevetto ha efficacia solo nell'ambito dello Stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità), e quindi per i brevetti italiani il territorio nazionale.

L'inventore che voglia sfruttare in esclusiva l'invenzione in un mercato plurinazionale dovrà, perciò, richiedere ed ottenere il brevetto in più Stati o un brevetto sovranazionale che valga nei territori di più Stati (v. punto 5).

2.7 I certificati complementari di protezione per medicinali e fitosanitari

Il sistema brevettuale presuppone che, alla data di deposito della domanda di brevetto, l'inventore possa utilizzare l'invenzione e, quindi, immettere sul mercato il prodotto o il servizio realizzabile con essa.

In realtà, però, in taluni settori, tra i quali spiccano quello dei medicinali (per la cura delle malattie sia umane che animali) e dei fitosanitari, il momento della commercializzazione del prodotto è ritardato dal legislatore, che impone accertamenti e sperimentazioni prima di autorizzare la messa in commercio.

Per evitare che la durata della protezione brevettuale risulti, in tale modo, erosa, la legge nazionale n. 349 del 19.10.1991 ha previsto, limitatamente ai brevetti per medicinali, il rilascio di un *certificato complementare*.

La tavola 2 fornisce un'indicazione dei costi.

Poco dopo è sopravvenuto a regolare la materia il Regolamento CE n. 1768 del 18.06.1992, che ha istituito il *Supplementary Protection Certificate (S.P.C.)*: la normativa comunitaria si è sovrapposta a quella nazionale sostanzialmente abrogandola. La disciplina nazionale è rimasta in vigore solo per i certificati nazionali rilasciati prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario e non è più possibile il rilascio di nuovi certificati complementari nazionali.

Il certificato, sia nazionale che comunitario, prolunga il diritto di esclusiva oltre la scadenza naturale del brevetto, per una durata pari al periodo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

La durata del certificato non può, comunque, eccedere, in base al Regolamento CE (al quale è stato allineata con una normativa transitoria la precedente legge nazionale: cfr. anche art. 61, 4° co., c.p.i.), i cinque anni dalla scadenza naturale del brevetto.

Analoga disciplina si è prevista con il Regolamento CE n. 161 del 23.07.1996 per i prodotti fitosanitari.

Tavola 2

CERTIFICATI DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE	
Descrizione	Prezzo €
<i>Tassa di domanda</i>	404,00
<i>Tassa per ogni anno di mantenimento in vita</i>	1011,00
<i>Tassa per la trascrizione di atti di trasferimento o costituzione di diritti di garanzia</i>	67,00

Queste discipline non risolvono il problema per i brevetti di altri settori, per i quali vi può essere un periodo, più o meno lungo, di attesa tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data di autorizzazione alla messa in commercio (si pensi ai tempi di “omologazione” amministrativa per certe macchine industriali).

Questi problemi sono stati affrontati, in una riformulazione del 1991, dall’art.63 della Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo, che prevede la possibilità per ciascuno Stato aderente alla Convenzione di prolungare il periodo di durata del brevetto europeo quando suo oggetto è un prodotto o un procedimento sottoposto ad una procedura amministrativa di autorizzazione all’immissione sul mercato. L’Italia ha ratificato la nuova formulazione dell’art. 63 con l. n. 125 del 12.4.1995, senza però utilizzare finora in concreto tale possibilità.

2.8 Il contenuto del diritto di brevetto

L’ “esclusività” attribuita dal brevetto al suo titolare concerne:
la *realizzazione* del prodotto o del procedimento coperto dall’invenzione;
la sua *utilizzazione*;
la sua *commerciabilità*.

Si tratta di facoltà indipendenti tra loro, per cui commette un illecito (c.d. *contraffazione*) il terzo che realizza anche solo una di esse.

In particolare, secondo l’art. 66, 2°co., c.p.i.:
se il brevetto riguarda un prodotto, è vietata, da parte di soggetti non autorizzati, non solo la produzione dello stesso ma anche usare, commercializzare, vendere o importare il prodotto in questione;
se il brevetto riguarda un procedimento, è vietata, da parte di soggetti non autorizzati, non solo l’applicazione dello stesso, ma anche usare, commercializzare, vendere o importare il prodotto ottenuto con lo stesso procedimento.

Il principio dell’esaurimento

L’esclusiva del commercio trova un limite nel *principio dell’esaurimento* (art. 5 c.p.i.), in base al quale il diritto del titolare

si esaurisce una volta che il prodotto sia posto in vendita con il consenso o l'autorizzazione dello stesso titolare.

Dopo il primo acquisto, così, i prodotti diventano materia di libero commercio, per cui il titolare non può impedire o subordinare al proprio consenso la rivendita dei prodotti.

Se, però, il primo atto di messa in commercio è illegittimo, il principio di esaurimento non opera ed ogni successivo atto di circolazione è illegittimo, a prescindere dall'eventuale buona fede del terzo acquirente.

Gli usi leciti dell'altrui brevetto

L'ambito dell'esclusiva incontra, tuttavia, alcune limitazioni.

L'art. 68 c.p.i. prevede, infatti, quattro ipotesi di *uso lecito dell'invenzione altrui brevettata* anche senza il consenso del titolare:

a) *Gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali.*

In base a tale regola, che alcuni riconducono solo all' "ambito personale e domestico" delle persone fisiche, è problematico se siano leciti gli utilizzi effettuati da organismi collettivi che non esercitino attività lucrative (associazioni no profit).

b) *Gli atti compiuti in via sperimentale.*

Questa regola, di grande importanza per lo sviluppo del progresso tecnico, permette a ogni ricercatore di utilizzare liberamente l'invenzione brevettata altrui a fini di sperimentazione, anche per giungere eventualmente a nuove soluzioni originali, più o meno dipendenti dall'invenzione originaria sperimentata.

E' evidente che questa libertà di utilizzo può avere un importante campo di applicazione proprio nella ricerca e nella didattica svolta in ambito universitario.

c) *La preparazione estemporanea e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica.*

Questa c.d. eccezione galenica riguarda anche i prodotti veterinari ed è frutto di una considerazione di favore per le esigenze della salute, ma sembra avere oggi un rilievo alquanto modesto.

d) *Il diritto di preuso.*

La quarta ipotesi di uso lecito dell'invenzione altrui è quella del preuso.

Chi ha utilizzato, in modo legittimo, un'invenzione non brevettata, nel corso dell'anno anteriore al deposito di un'altrui domanda di brevetto, ha diritto a proseguire tale utilizzo anche dopo la domanda di brevetto (ed il successivo rilascio del brevetto) solo nei limiti, però, dell'utilizzo precedente alla data della domanda di brevetto altrui.

Questo diritto presuppone, logicamente, che il preuso sia avvenuto in segreto, ossia con modalità che non abbiano reso accessibile al pubblico l'invenzione, altrimenti questa situazione sarebbe distruttiva del requisito della novità dell'invenzione contenuta nella successiva domanda di brevetto altrui.

Tale diritto di preuso è trasmissibile, ma solo insieme al trasferimento dell'azienda nella quale l'invenzione viene attuata.

2.9 La contraffazione del brevetto

Ogni uso dell'invenzione altrui, non autorizzato dal titolare del brevetto, fatte salve le ipotesi appena descritte al punto 2.8, costituisce contraffazione.

Il titolare del brevetto può iniziare una causa civile contro il terzo che, senza autorizzazione, fa uso dell'invenzione brevettata, mediante l'*azione di contraffazione*, al fine di ottenere la condanna e l'irrogazione a suo carico delle sanzioni previste dalla legge.

Il giudizio di contraffazione è affidato all'autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale). Con il d.lg. n. 168 del 27.06.2003 è stato stabilito che le controversie in materia di brevetti (e più in generale, in materia di proprietà industriale e intellettuale) per motivi di specializzazione sono "accentrate" presso dodici tribunali (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia); in particolare il Tribunale di Firenze è competente per i territori della Toscana (escluso il territorio della circoscrizione del Tribunale di Massa, che rientra nella competenza del Tribunale di Genova) e dell'Umbria.

In caso di atti di contraffazione da parte di terzi di invenzioni brevettate nella titolarità di ricercatori di Università o di Enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 65 c.p.i., appare corretto e legittimo che la stessa Università e l'Ente di ricerca, datori di lavoro e beneficiari di una quota predeterminata dei proventi o dei canoni derivanti dall'utilizzo dell'invenzione (art. 65 c.p.i), possano agire direttamente in giudizio contro il contraffattore in base al proprio "interesse" giuridicamente rilevante (art. 100 codice di procedura civile [c.p.c.]), al fine anche di ottenere, proquota, il risarcimento dei danni.

3 LA CIRCOLAZIONE DEL BREVETTO

3.1 La trasferibilità dei diritti patrimoniali sull'invenzione

I diritti patrimoniali riguardanti l'invenzione (diritto a sfruttare in segreto l'invenzione, diritto a presentare domanda di brevetto e poi il diritto di brevetto) possono essere, ciascuno di essi, oggetto di trasferimento (artt. 2589 c.c. e 63 c.p.i.).

In particolare il titolare del diritto al brevetto lo può cedere a un altro soggetto, che sarà quindi quest'ultimo legittimato a presentare domanda di brevetto ed ottenere a proprio nome il brevetto. Anzi, nel caso che l'invenzione risulti poi non avere i requisiti di brevettabilità, si ritiene che il rischio della non brevettabilità debba ricadere sull'acquirente, in mancanza di una previsione contrattuale di segno opposto. Si tenga presente che se la cessione avviene a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, trattandosi di donazione del diritto al brevetto, il contratto dovrà essere necessariamente stipulato per atto pubblico da un notaio, anche nel caso di cessione a titolo gratuito del diritto al brevetto dal ricercatore all'Università. In caso di morte del titolare, ai diritti patrimoniali sull'invenzione si applicano le regole normali in tema di successione. Il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione (diritto di paternità) è intrasmissibile e, dopo la morte dell'inventore, può essere fatto valere, nell'interesse della sua memoria, o dai suoi congiunti più stretti (coniuge, figli e parenti fino al quarto grado) o da persona designata dal defunto. A tutela del diritto di paternità dell'invenzione è previsto che nell'attestato di brevetto debba risultare il nome dell'inventore o di tutti i coinventori, e questo ovviamente, anche nel caso che titolare del diritto patrimoniale di brevetto sia divenuto (o sia a titolo originario) un soggetto diverso.

Per quanto riguarda le invenzioni effettuate dai ricercatori universitari nella loro ricerca libera non è infrequente, in presenza dell'attuale disciplina che prevede i diritti patrimoniali in capo al ricercatore autore dell'invenzione, che venga ceduto all'Università datore di lavoro il diritto al brevetto, con impegno da parte di quest'ultima di provvedere a sue spese alla brevettazione dell'invenzione e con riconoscimento al ricercatore di una percentuale sui proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto. In questo modo l'Università ed i suoi ricercatori prevedono convenzionalmente, in modo specularmene inverso a quanto impone l'art. 65 c.p.i., ciò che in altri Paesi è stabilito per legge.

Per quel che riguarda il diritto di brevetto gli atti traslativi tra vivi sono riconducibili a due modelli diversi che sono la *cessione* e la *licenza*.

I contratti di cessione a titolo oneroso e di licenza sono *contratti a forma libera*; quindi sono contratti validi anche se fatti oralmente. In realtà i contratti di cessione a titolo oneroso o di licenza di brevetto sono normalmente fatti per scritto, data la complessità dell'accordo, che richiede frequentemente anche l'assistenza di esperti della materia.

Inoltre, per opporre legalmente ad altri soggetti l'atto di cessione o di licenza è necessario trascrivere l'atto al registro dei brevetti che si trova presso l'U.I.B.M. e, per ottenere la trascrizione, la cessione o la licenza devono risultare da atto pubblico redatto da un notaio o da una scrittura privata con firme autenticate.

3.2 La cessione del brevetto

La cessione è il contratto mediante il quale il titolare trasferisce *la titolarità del brevetto a favore di un altro soggetto*. La cessione può avvenire attraverso l'adozione di qualsiasi contratto in grado di produrre effetti traslativi, quali la vendita, la permuta, la donazione, l'atto di conferimento in società, i quali daranno luogo alle applicazioni delle ordinarie regole contrattuali caratterizzanti ognuno di essi.

In particolare, nel caso di donazione del brevetto sarà necessario, come è regola nel caso di cessione a titolo gratuito, che il contratto sia redatto per atto pubblico da un notaio, con indicazione nell'atto del valore del brevetto (art. 782 c.c.). Nel caso, invece, di conferimento del brevetto in una società, a seconda del tipo di società possono essere necessarie, oltre al rispetto di particolari requisiti di forma dell'atto, anche particolari procedure volte a "garantire" l'effettività del valore economico del "bene" brevetto apportato nella società.

3.3 La licenza di brevetto

La licenza di brevetto è il contratto con il quale il titolare del brevetto (licenziante), pur conservando tale titolarità, concede ad un terzo (licenziatario), dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare l'invenzione brevettata.

La licenza è un contratto normativamente atipico, in quanto non disciplinato espressamente dalla legge ed il cui contenuto è, perciò, rimesso all'autonomia delle parti, nel rispetto delle norme imperative di legge.

In realtà i contratti di licenza di brevetto nella prassi presentano una serie di clausole ricorrenti e standardizzate anche a livello internazionale, tanto che si parla, a ragione, anche per essi di contratti oramai da tempo socialmente tipizzati, seppure non espressamente disciplinati dalla legge.

Una delle clausole più importanti e frequenti è la *clausola di esclusiva*, con la quale il licenziante si priva del potere di attuare egli stesso l'invenzione e di concedere altre licenze a terzi, essendo così solo il licenziatario legittimato ad utilizzare l'invenzione brevettata. In tale caso è fatto obbligo al licenziatario di attuare effettivamente l'invenzione, per non fare correre al titolare del brevetto il rischio di essere soggetto ad una licenza obbligatoria per mancata attuazione del brevetto (v. al successivo punto 3.5). Il licenziante, indipendentemente dall'aver concesso la clausola di esclusiva a favore del licenziatario, conserva, però, determinati significativi poteri ed oneri, quali: il diritto di usufruire delle priorità convenzionali in ordine al deposito della domanda di brevetto in altri Stati; la legittimazione ad agire con l'azione di contraffazione contro eventuali terzi utilizzatori non autorizzati (contraffattori); l'obbligo del pagamento delle tasse.

A carico del licenziatario il contratto prevede l'obbligo di pagare *il corrispettivo*, che può essere fissato in una somma a *forfait*, oppure, come accade di frequente, in pagamenti periodici (*canoni*), il cui ammontare è normalmente calcolato come percentuale sui guadagni realizzati nell'attuazione dell'invenzione brevettata.

Ciò che normalmente spinge il titolare di un brevetto a stipulare un contratto di licenza e, di conseguenza, a limitare il suo diritto di esclusiva, è costituito, in realtà, non solo dalla previsione del corrispettivo in denaro, ma anche dall'aumento delle capacità di penetrazione nel mercato, che consente una diffusione del prodotto anche là dove il licenziante avrebbe difficoltà ad arrivare.

La *durata della licenza* è fissata dalle parti e in genere coincide con la durata del brevetto; in caso di mancata previsione del termine di cessazione del contratto la licenza, come tutti i contratti di durata, può essere disdettata da una delle parti con congruo preavviso.

Se il brevetto, dopo la cessione o la licenza, viene dichiarato nullo con sentenza del giudice, l'art. 77 c.p.i. dispone che la nullità non pregiudica le prestazioni contrattuali già eseguite, ed in particolare i già effettuati pagamenti del prezzo di acquisto o dei canoni di licenza. Il giudice, tuttavia, può prevedere, "tenuto conto delle circostanze", un "equo rimborso" a favore dell'acquirente o del licenziatario, di una parte delle somme già versate in esecuzione del contratto.

3.4 Gli spin-off accademici

Fenomeno peculiare ai brevetti ottenuti nell'ambito dell'Università è il loro possibile trasferimento a favore di imprese che nascono o iniziano una nuova forma della loro vita attraverso aiuti e supporti dell'Università stessa, con l'obiettivo di attuare e sviluppare a livello imprenditoriale risultati della ricerca svolta nell'Università.

Riguardo a queste imprese si parla di *spin-off accademici*, che consistono normalmente in società di piccole dimensioni, costituite con la presenza di ricercatori universitari, nelle quali l'Università stessa partecipa fornendo strutture, beni ed acquisendo anche una partecipazione diretta nel capitale sociale. Normalmente l'impresa *spin-off* utilizza tecnologie dell'Università e/o di suoi ricercatori, che vengono concesse in licenza (o che possono essere anche cedute). Di regola è previsto un periodo di assistenza e sostegno da parte dell'Università (o di un suo dipartimento) definito come "incubazione" e regolato contrattualmente con la struttura universitaria che ospita l'impresa.

La presenza dell'Università nella compagine della società è prevista, in genere, fino al passaggio della fase di avvio (*start-up*), prevedendo contrattualmente una dismissione della partecipazione universitaria da un determinato momento.

Il fenomeno appena succintamente descritto trova la sua fonte normativa nell'art. 3, d.lg. n. 297 del 27.07.1999, e, più in dettaglio negli specifici regolamenti emanati in materia dai vari Atenei.

3.5 La licenza obbligatoria

La licenza obbligatoria, limitando la sfera dei poteri del titolare del brevetto, è considerata come uno strumento di repressione dei possibili abusi del titolare del brevetto.

Nell'ordinamento italiano la licenza obbligatoria è prevista in due diverse ipotesi:

a) *mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione.*

L'art. 70 c.p.i. prevede il rilascio della licenza obbligatoria qualora, per cause dipendenti dalla volontà del titolare del brevetto, l'attuazione dell'invenzione, per oltre un triennio, manchi o risulti in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

La norma introduce, quindi, un *onere di attuazione* dell'invenzione a carico del titolare del brevetto, per soddisfare le esigenze del mercato nazionale. Oggi, in Italia, a differenza di precedenti disposizioni, è considerata una idonea attuazione del brevetto anche l'introduzione o la vendita di oggetti prodotti, attraverso l'invenzione brevettata, in Paesi membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo e/o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio;

b) *invenzioni dipendenti.*

L'art. 71 c.p.i. prevede una seconda ipotesi di licenza obbligatoria che ricorre quando il titolare del brevetto rifiuti di dare in licenza a condizioni eque l'invenzione a chi è titolare di un successivo brevetto dipendente, ossia un brevetto la cui attuazione richiede necessariamente l'utilizzo, in tutto o in parte, della precedente invenzione brevettata.

Il diritto ad ottenere una licenza obbligatoria sussiste, però, solo quando la seconda invenzione costituisce, rispetto alla precedente un *importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica*.

La procedura amministrativa di rilascio della licenza obbligatoria si svolge presso l'U.I.B.M. e si conclude con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che determina le condizioni della licenza. La licenza obbligatoria può essere concessa, a richiesta del soggetto interessato ad utilizzare il brevetto, per un periodo massimo pari alla durata del brevetto e dietro corresponsione da parte del licenziatario, a favore del titolare del brevetto, di un equo compenso.

La licenza obbligatoria è sempre licenza non esclusiva ed il titolare del brevetto può concedere volontariamente anche ad altri terzi l'uso del brevetto medesimo, ma se ciò avviene a condizioni più vantaggiose di quelle di cui gode il titolare della licenza obbligatoria, questi può chiedere a suo favore l'estensione. Nel caso di licenza obbligatoria a favore di invenzione dipendente la licenza obbligatoria sul primo brevetto a favore del titolare del secondo è rilasciata con riserva della concessione, a favore del titolare del primo brevetto che lo richiede, di una licenza obbligatoria sul secondo brevetto.

4 I BREVETTI SPECIALI

4.1 Generalità

Il brevetto per invenzione industriale è servito ed è stato pensato, inizialmente, per tutelare le invenzioni della meccanica, il primo settore della tecnica nel quale storicamente, con una certa continuità, si sono ideati nuovi trovati.

Il successivo emergere di nuovi settori della tecnica ha comportato l'accesso anche per le invenzioni di questi settori al sistema del brevetto creato per le invenzioni della meccanica. L'applicazione della disciplina dei brevetti, pensata per il settore della meccanica, ad altri settori tecnici ha reso necessario adattare certe regole alle specificità delle tecniche dei nuovi settori.

4.2 I brevetti chimici

Diversi sono i problemi posti dalle invenzioni del settore della chimica, anche se per esse il legislatore non ha dettato regole speciali.

Un primo problema attiene alla validità della *domanda di brevetto per formule generali*. Con tale domanda chi individua una nuova molecola vorrebbe preconstituirsene una esclusiva su tutti i composti riconducibili alla formula generale, anche se non specificatamente descritti nella domanda di brevetto. Si ritiene che il brevetto per una formula generale sia valido solo se la domanda riguarda una classe di prodotto molto omogenea e se la individuazione e descrizione dell'invenzione sia adeguata, in quanto venga individuato il numero più elevato possibile di varianti cui la formula può dar vita.

Al problema del brevetto per formule generali si collega quello della validità dell'*invenzione di selezione*, dell'invenzione che nasce da una ricerca secondaria, avendo per oggetto un composto nuovo, riconducibile ad una molecola già nota. Infatti, si può affermare la validità del brevetto di selezione solo ritenendo che il composto di nuova selezione non sia compreso già all'interno del precedente brevetto sulla molecola.

Si è proposto di risolvere il problema valutando se l'individuazione del singolo composto, all'interno di una formula generale nota, possa essere considerata operazione implicante o non implicante attività inventiva:

- in caso affermativo, l'autore della selezione ha diritto ad un brevetto nuovo, che però è considerato *dipendente* dal primo brevetto (con applicazione dell'art. 68, 2° co., c.p.i. ed

eventualmente dell'art. 71 c.p.i.), in tutti i casi in cui la molecola del primo brevetto sia originale per la struttura individuata, ritenendosi particolarmente forte il debito della ricerca secondaria rispetto alla ricerca primaria che ha dato vita ad una molecola con struttura originale. Invece si è in presenza di un brevetto di selezione completamente indipendente se la molecola del primo brevetto è originale solo in ragione delle particolari funzioni individuate;

- se, invece, l'operazione di selezione è ovvia per un esperto del settore e non implica attività inventiva, il composto selezionato sarà da ritenere compreso nell'ambito di estensione del brevetto per la formula generale e conseguentemente non sarà possibile ottenere per esso un valido brevetto.

Per i requisiti di brevettabilità delle invenzioni chimiche bisogna tenere conto della normativa comune riguardante il brevetto.

Problemi particolari si pongono, però, per i requisiti della *novità* e della *originalità*.

Il giudizio di novità esige criteri particolari quando il composto è descritto solo tramite parametri chimico-fisici, che in realtà possono essere considerati elementi sufficienti ai fini dell'individuazione dell'invenzione chimica secondo la valutazione di un esperto medio del settore.

Per l'originalità, a differenza di quanto accade nel settore della meccanica, nella chimica di solito il rapporto tra la struttura e la funzione di un composto non è univoco e non è individuabile con facilità. Ne consegue che, per il composto chimico, il requisito dell'originalità non va riferito solo alla struttura del composto, ma anche alla funzione di esso che l'invenzione ha individuato.

4.3 La registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori

In esecuzione della direttiva CEE n. 54/1987 del 16 dicembre 1986, l'Italia emanò la l. n. 70/1989, la quale dispose nel settore dei circuiti integrati per elaboratori elettronici un diritto esclusivo *sui generis per le topografie di semiconduttori*. Tale legge è stata abrogata con l'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale, che disciplina le topografie di semiconduttori alla sezione VI del Capo II, negli articoli da 87 a 97, che in realtà hanno ripreso testualmente la normativa precedente. Sebbene il Codice parli di "registrazione", si tratta di una tutela di tipo brevettuale.

La "registrazione" ha per oggetto il prodotto a semiconduttori, il quale è definito come prodotto capace di svolgere una funzione elettronica, costituito da un insieme di strati di cui almeno uno è semiconduttore.

La protezione riguarda solo la topografia del prodotto e non si estende agli elementi (concetti, processi, sistemi e informazioni codificate) incorporati nella topografia stessa. È escluso dalla protezione del prodotto a semiconduttori anche il *software* in esso incorporato, la cui tutela, invece, è affidata o al diritto di autore o, in casi oggi eccezionali, al brevetto per invenzione.

I requisiti che deve presentare la topografia del prodotto per accedere alla registrazione sono:

- *l'originalità*: la topografia deve risultare “da uno sforzo intellettuale creativo” e non deve essere “comune o familiare” nel settore;
- *la novità*: non è considerato distruttivo della novità lo sfruttamento economico della topografia avvenuto nei due anni precedenti il deposito della domanda di registrazione.

Il diritto di esclusiva comprende il *diritto di riproduzione ed il diritto di sfruttamento dell'opera* e dura dieci anni.

Per le topografie create da un lavoratore subordinato nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente si applicano per espressa previsione del Codice le regole previste all'art. 64 in tema di invenzioni dei dipendenti.

Non vi è, invece, alcun richiamo espresso alle regole di cui all'art. 65 c.p.i. in tema di invenzioni dei ricercatori per quanto riguarda le topografie create da ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca: da cui sorge il dubbio se applicare anche a tali fattispecie la richiamata regola “generale” dell'art. 64 c.p.i.

Le tasse per la registrazione in Italia di nuove topografie di prodotti a semiconduttori (tavola 3) risultano più alte in rapporto alle tasse per la protezione esclusiva delle altre creazioni intellettuali aventi un utilizzo pratico.

Tavola 3

TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI	
Descrizione	Prezzo €
<i>Tasse</i>	
Per la domanda	1011,00
Per la registrazione	809,00
<i>Tassa per le trascrizioni di atti di trasferimento o costituzione di diritti di garanzia</i>	81,00

4.4 I brevetti per le biotecnologie

Il d.l. n. 3 del 10.01.2006, convertito con la l. n. 78 del 22.02.2006, ha dato attuazione in Italia alla direttiva n. 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,

all'esito di una vicenda politica e legislativa tormentata, nella quale la Repubblica Italiana era stata condannata in sede comunitaria per il mancato adeguamento, nei tempi previsti, alla direttiva da parte della legislazione nazionale.

Le "biotecnologie", termine che indica l'applicazione di conoscenze tecniche alla materia vivente e che riguarda la "scienza della manipolazione e della modificazione della materia vivente", coprono svariati settori che vanno dalla salute all'alimentazione, dall'agricoltura e all'allevamento, dall'energia all'eliminazione dei rifiuti e ad altri ancora.

Seppure invenzioni "biotecnologiche" siano da sempre presenti nella storia dell'umanità (basti pensare nel settore agroalimentare a certe bevande e a certi cibi) si sottolinea concordemente che il salto qualitativo che ha posto queste realtà, con i loro molteplici aspetti, all'attenzione dei legislatori, nasce negli anni settanta del secolo scorso allorché si posero le basi della tecnica del c.d. DNA ricombinante, che permette di modificare il patrimonio genetico di una cellula tramite l'inserimento nel suo DNA di uno o più geni tratti dallo stesso o da un diverso organismo.

L'art. 3 l. n. 78 del 22.02.2006 elimina una obiezione, che inizialmente era stata mossa alla possibilità di brevettare i trovati biotecnologici, in particolare i geni, nonché le proteine ottenute per via di ricombinazione genetica, che se preesistenti allo stato naturale non sarebbero brevettabili. È stato, però, replicato, in modo convincente, che una cosa è scoprire, ad es., che un certo gene - più correttamente la proteina per la cui produzione esso codifica - è responsabile di una certa funzione biologica e un'altra cosa è rendere concretamente disponibile il gene e la proteina in questione per una immediata utilizzazione pratica: in quest'ultimo caso si è in presenza di una vera e propria invenzione.

I principi ispiratori della direttiva comunitaria e, conseguentemente, della legge nazionale di attuazione, traggono le loro origini in particolare dalla Convenzione d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani, individuando i casi di brevettabilità, nonché quelli di esclusione, e prevedendo come brevettabili una serie di realtà biotecnologiche purché abbiano i requisiti di novità e originalità e siano suscettibili di applicazione industriale.

L'elenco di realtà biotecnologiche brevettabili comprende i materiali biologici, isolati dal loro ambiente naturale o prodotti tramite un procedimento tecnico anche se preesistenti allo stato naturale; un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale. Rientrano tra le tecniche brevettabili anche le applicazioni nuove di un materiale biologico o

di un procedimento tecnico già brevettato e le invenzioni relative ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico (procedimento che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere), anche se la struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la loro funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Infine è brevettabile anche 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 (nel qual caso sarà possibile ottenere una tutela come nuova varietà vegetale – v. punto 4.5) o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici (essendo previsto in queste ultime due ipotesi un divieto di brevettazione dall'art. 4, lettera e) legge n. 78/2006).

L'art. 4 della legge n. 78/2006 esclude dalla brevettabilità alcune particolari realtà biotecnologiche come risulta dalla disposizione che si riproduce qui di seguito.

Anzitutto sono esclusi dalla brevettabilità *il corpo umano*, sia dal momento del concepimento e nei vari stati del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene. È inoltre espressamente esclusa la brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (come già in generale previsto all'art.45, 4° co., c.p.i.). Non sono poi ammesse alla brevettabilità le invenzioni biotecnologiche il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, con l'indicazione che l'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 donazione.

Art. 4 l. n. 78/2006
(*Esclusioni*)

1. Sono esclusi dalla brevettabilità:
a) 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

dignita' e l'integrita' *dell'essere umano* e dell'ambiente;

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) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario alla dignita' 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 biodiversita' ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformita' ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

- 1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalita' della clonazione;
- 2) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano;
- 3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;
- 4) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilita' medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonche' gli animali risultanti da tali procedimenti;
- 5) 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 finalita' eugenetiche e non diagnostiche;

d) 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 e' considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

e) le varietati vegetali e le razze animali, nonche' i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

f) le nuove varietati vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietati vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di procedimento di ingegneria genetica.

2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

Alle invenzioni biotecnologiche si applicano, secondo la direttiva comunitaria, le norme comuni in tema di invenzioni già previste nei diversi Stati dell'UE (e quindi in Italia le norme in tema di invenzioni contenute nel Codice della proprietà industriale), fatte salve le variazioni previste specificatamente dalla Direttiva ed attuate dalla l. n. 78/2006. Quindi alle invenzioni biotecnologiche si applicano le norme del Codice della proprietà industriale in tema di requisiti di brevettabilità dell'invenzione.

Problemi particolari, però, si possono avere in ordine alla valutazione dei requisiti di validità delle invenzioni biotecnologiche.

Novità

Ci si era chiesti, in particolare, come dovesse essere interpretato, con riferimento al un gene o ad una proteina, il concetto di accessibilità al pubblico, alla luce della loro antecedente presenza in ambiente naturale. Il legislatore ha stabilito espressamente (art. 3 legge n. 78/2006) che la preesistenza in natura del materiale biologico rivendicato non ne impedisce la brevettazione.

Originalità

Ci si pone l'interrogativo se si possa parlare di attività inventiva, cioè di invenzioni "non evidenti dallo stato della tecnica" per il tecnico del ramo, nel caso in cui, come avviene nella "caccia" al gene, si usino strumenti noti e processi *routinari* per cercare di giungere ad un risultato già previsto. La risposta che viene data è positiva se le operazioni richiedono, quantomeno, dotazioni umane, finanziarie o strumentali superiori a quelle che normalmente ha a disposizione un operatore medio del settore.

Industrialità

Non sempre è chiaro come si debba considerare soddisfatto il requisito della "applicazione industriale" riguardo ai diversi tipi di invenzioni biotecnologiche.

Liceità

Il settore delle invenzioni biotecnologiche ha portato in primo piano le valutazioni in ordine al requisito della liceità dell'invenzione, che per gli altri settori della tecnica, invece, sono di regola ai margini del dibattito. Il legislatore ha espressamente indicato come illecite (e quindi non brevettabili) invenzioni biotecnologiche il cui sfruttamento commerciale sia 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*", esemplificando poi alcune particolari ipotesi (art. 4, 1°co., lett. c legge n. 78/2006). Per queste realtà biotecnologiche non viene solo negata la brevettazione ma, soprattutto, lo sfruttamento e l'attuazione a fini commerciali, a prescindere da una loro legittima o meno attuazione in via sperimentale o di ricerca. Il divieto di brevettazione, a prescindere dall'utilizzabilità, di queste biotecnologie viene spiegato per evitare il rischio di una sorta di riconoscimento pubblico a favore dell'inventore e per rafforzare lo scoraggiamento negli investimenti per tali tecnologie.

Regole particolari sono inoltre poste dalla legge speciale in ordine ad alcuni aspetti della brevettazione delle invenzioni biotecnologiche.

Descrizione dell'invenzione

Sul presupposto che la materia biologica non è governabile con la medesima precisione che caratterizza le innovazioni riguardanti la materia inerte e che non sempre le comuni regole tassonomiche consentono l'esatta identificazione dell'organismo rivendicato, si è consentito di integrare la domanda con un deposito di materiale biologico, a cui il trovato facesse riferimento, presso un ente di deposito riconosciuto (in Italia, ad esempio, il Centro Biotecnologie Avanzate di Genova). Il deposito risulta necessario solo quando l'esperto medio del ramo non sia in grado, sulla base della descrizione contenuta nella domanda di brevetto, integrata dalle sue conoscenze generali, di attuare il trovato (art. 10 l. n. 78/2006).

Licenze obbligatorie

E' previsto che l'UIBM rilasci licenze obbligatorie sia a favore del titolare di un brevetto biotecnologico che debba utilizzare una precedente varietà vegetale ancora protetta sia a favore del costituente di una nuova varietà ottenuta attraverso un precedente brevetto biotecnologico non ancora scaduto.

In entrambi i casi, il rilascio della licenza è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente, anzitutto, che si è rivolto al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale ad eque condizioni e, poi, che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico ovvero sanitario o sociale rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta (art. 6 legge n. 78/2006)

4.5 La privativa per le nuove varietà vegetali

Per la protezione delle nuove varietà vegetali è stata sottoscritta nel 1961 a Parigi un'apposita Convenzione (*Union pour la Protection des Obtentions Végétales* – UPOV) entrata in vigore nel 1968 e alla quale aderiscono oltre cinquanta Stati tra cui l'Italia. In attuazione di questa Convenzione l'Italia ha adottato una normativa speciale in materia, prima con il d.p.r. n. 974 del 12.08.1975, e poi con il d.lgs. n. 455 del 3.11.1998, che è stata inserita nel Codice della Proprietà industriale (artt. 100-116). In tale normativa si è tenuto conto della peculiare natura delle nuove varietà vegetali, configurandosi al riguardo un regime *sui generis*, differenziato, per molti aspetti, rispetto al regime dei brevetti per invenzioni, anche se l'art. 116 c.p.i. dispone espressamente l'applicabilità delle norme sui brevetti per invenzioni industriali "in quanto non contrastino" con le regole speciali.

Il coordinamento tra le due normative non è, però, sempre facile.

La disciplina prevede una *protezione limitata unicamente ai nuovi prodotti*, escludendo del tutto i procedimenti per la loro produzione, i quali, perciò restano affidati alla disciplina generale dei brevetti per invenzioni di procedimento. La nuova varietà vegetale è definita come "*insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che ...può essere definito in base ai*

caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi” ed inoltre è richiesto, per la brevettazione, che l’insieme sia distinto da ogni altro insieme vegetale e sia riproducibile senza che perda i propri caratteri (art. 100 c.p.i.)

Per ottenere il diritto di privativa, la nuova varietà vegetale deve presentare i seguenti requisiti:

- *la novità*, per la quale è prevista una disciplina meno severa di quella “generale” per le invenzioni industriali: non hanno valore distruttivo della novità atti di commercializzazione effettuati dallo stesso costituente in Italia nell’anno antecedente e all’estero nei quattro anni antecedenti il deposito della domanda (art. 104 c.p.i.);
- *la distinzione*, che ricorre quando la nuova varietà si distingue per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale nota (art. 104 c.p.i.);
- *l’omogeneità e la stabilità* che richiedono, rispettivamente, che i caratteri essenziali della nuova varietà siano sufficientemente simili in un unico ciclo produttivo e rimangano tali dopo riproduzioni e moltiplicazioni successive (art. 105 e 106 c.p.i.);

La durata del diritto di privativa su una nuova varietà vegetale è di 20 anni dalla data di concessione, ma si estende a 30 anni nel caso di alberi e viti (ossia piante ad alto fusto).

La domanda viene esaminata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di protezione ed esprime un parere vincolante sul rilascio del brevetto.

Alle nuove varietà vegetali si applicano le norme previste in tema di invenzioni dei lavoratori subordinati e, in particolare, alle nuove varietà vegetali effettuate da ricercatori dell’Università si applica l’art. 65 c.p.i.

Le tasse per la procedura di privativa delle nuove varietà vegetali sono indicate nella tavola 4.

L’Unione Europea ha realizzato con il Regolamento 27.0.1994 n. 2100 una privativa comunitaria che non è cumulabile con la privativa nazionale.

Questa alternativa in pratica ridimensiona molto il titolo di proprietà industriale nazionale, in tutti i casi in cui il contitolare di una nuova varietà vegetale trovi d’interesse chiedere una privativa per l’intera Unione Europea.

Tavola 4

PRIVATIVA PER UNA NUOVA VARIETA' VEGETALE	
Descrizione	Prezzo €
<i>Tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)</i>	236,00
<i>Tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa)</i>	
a) primo anno	101,00
b) secondo anno	135,00
c) terzo anno	168,00
d) quarto anno	202,00
e) quinto anno	236,00
f) sesto anno	270,00
g) settimo anno	303,00
h) ottavo anno	337,00
i) nono anno	371,00
j) decimo anno	404,00
k) undicesimo	438,00
l) dodicesimo anno	472,00
m) tredicesimo anno	505,00
n) quattordicesimo anno	539,00
o) quindicesimo anno	573,00
p) sedicesimo anno	607,00
q) diciassettesimo anno	640,00
r) diciottesimo anno	674,00
s) diciannovesimo anno	708,00
t) ventesimo anno e successive	741,00
<i>Tassa per le trascrizioni di atti di trasferimento o costituzione di diritti di garanzia</i>	81,00

4.6 I modelli di utilità e i disegni e modelli. Norme di riferimento e caratteristiche

La disciplina dei *modelli di utilità* e dei *disegni e modelli* è raccolta negli artt. 2592-2594 c.c. e, più in dettaglio, nel Codice della proprietà industriale, alla Sezione V del Capo II (artt. da 82 a 86) per i modelli di utilità e alla Sezione III dello stesso Capo (artt. da 31 a 44) per i disegni e modelli, a seguito dell'abrogazione del r.d. 25.08.1940 n. 1411 (legge sui modelli), dove erano disciplinate le due figure.

Con il regolamento n. 6/2002/CE, la Commissione europea ha provveduto a disciplinare i *disegni e modelli comunitari*. Disegni e modelli possono avere una protezione estesa a tutta l'Unione Europea, presentando domanda di registrazione presso l'Ufficio

per l'Armonizzazione del Mercato Interno (U.A.M.I.) con sede ad Alicante (Spagna).

I modelli di utilità proteggono un'innovazione tecnologica e vengono accostati ai brevetti per invenzione; i disegni e i modelli proteggono, invece, un'innovazione puramente estetica, avvicinandosi così al diritto d'autore, in particolare al diritto d'autore sulle *“opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”* (art. 2, 10° co., l.a.), per le quali ultime opere si può avere in certi casi un cumulo della tutela del diritto d'autore con quella della registrazione dei diritti e modelli.

Può accadere in concreto che una stessa forma svolga contemporaneamente sia funzioni utili sia funzioni estetiche. In questo caso (frequente per le opere dell'*industrial design*) la legge (art. 40 c.p.i.) consente il rilascio, per la stessa forma, sia del brevetto per i modelli di utilità sia della registrazione per disegno o modello.

4.7 I modelli di utilità

Il modello di utilità è la forma nuova di un prodotto industriale, idonea a conferire al prodotto stesso “una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego” (art. 82 c.p.i.)

Tra i requisiti necessari per ottenere il brevetto, che dura dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, l'originalità è espressa dall'aggettivo *“particolare”*, nella formula *“particolare efficacia o comodità”*.

Per gli altri requisiti di brevettabilità (novità, industrialità, liceità) si fa riferimento alle norme dettate in tema di brevetto per invenzione industriale, in base al rinvio dell'art. 86 c.p.i., secondo il quale le disposizioni in tema di invenzioni *“spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili”*.

Ai modelli di utilità dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca si applicano le disposizioni contenute nell'art. 65 c.p.i. e ai modelli di utilità degli altri lavoratori, subordinati privati e pubblici si applica l'art. 64 c.p.i.

Non facile è la distinzione tra *modello di utilità e invenzione*.

Si oscilla, a tale riguardo, tra un *criterio quantitativo*, che vede il modello come una invenzione minore, e un *criterio qualitativo*, per il quale nel modello di utilità manca la soluzione nuova di un problema tecnico, agendo qui l'innovazione solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto.

L'art. 84 c.p.i. proprio per ovviare alla spesso non facile identificazione se la nuova creazione intellettuale appartenga alla tipologia giuridica dei modelli di utilità o, invece, delle invenzioni industriali, prevede il c.d. *deposito di domande alternative*: chi

deposita una domanda di brevetto per invenzione può depositare anche una domanda di brevetto per modelli di utilità, che varrà solo nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

L'art. 76, 3° e 4° co., c.p.i. invece, disciplina l'ipotesi in cui il giudice dichiara poi nullo il brevetto per invenzione, ravvisando nella creazione intellettuale un modello di utilità (o viceversa). Il giudice, in questi casi, può stabilire, a richiesta dell'interessato, il passaggio (conversione) del brevetto per invenzione nullo a brevetto per modello di utilità valido (o viceversa).

La procedura di rilascio del brevetto per modello di utilità ricalca quasi integralmente quella di rilascio del brevetto per invenzione industriale. Le tasse per la procedura (tavola n. 5) sono ancora più contenute di quelle per la procedura di brevettazione di una invenzione industriale.

Tavola 5

BREVETTAZIONE PER MODELLO DI UTILITA'	
Descrizione	Prezzo €
<i>Diritti di deposito</i>	
Per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in modalità elettronica	50,00
Per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato cartaceo	120,00
<i>Diritti di mantenimento in vita oltre il quinto anno</i>	
Secondo quinquennio	500,00
<i>Diritti per licenza obbligatoria su brevetti di modelli di utilità</i>	
Per la domanda	250,00
Per la concessione	1.000,00

4.8 I disegni e modelli

Il d.l. 2.02.2001 n. 95, nel dare attuazione alla Direttiva n. 98/71/CE, aveva ridisegnato la disciplina dei disegni e modelli (precedentemente qualificati modelli e disegni ornamentali), trasfusa poi nel Codice della proprietà industriale agli artt. da 31 a 44. Si definisce come disegno o modello “*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 e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento*” (art. 31 c.p.i.)

Requisiti per la registrazione sono la *novità* ed il *carattere individuale*. Un disegno o modello è *nuovo* se nessun disegno o

modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda per la registrazione.

In realtà la divulgazione, collegata ad eventi che comportano l'accessibilità al pubblico del disegno o del modello (art. 34 c.p.i.), non è considerata sussistere allorquando gli eventi che hanno prodotto l'accessibilità al pubblico non possono “ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale” alla data di presentazione della domanda di registrazione.

Inoltre, non è considerata distruttiva della novità la rivelazione del disegno o del modello effettuata, nei dodici mesi precedenti il deposito della domanda, dallo stesso autore (art. 34, comma 3, c.p.i.): questa previsione permette al titolare del disegno o del modello di divulgare in qualsivoglia modo la sua creazione e poi, nei dodici mesi successivi, tutelarla con la registrazione.

I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Il *carattere individuale* è invece riconducibile all'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato del disegno o modello e che deve differire dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione (art. 33 c.p.i.).

Possono in concreto rientrare nella tipologia dei modelli o dei disegni tutte le cc.dd. creazioni di moda del settore dell'abbigliamento e suoi accessori ed i disegni di tessuti e, più in generale, le creazioni del c.d. *industrial design*.

Per quanto attiene all'oggetto della registrazione, può riguardare sia i disegni o modelli singoli, sia più esemplari, purchè destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti della stessa classe merceologica (art. 39, 1° co., c.p.i.)

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

I disegni e modelli di lavoratori subordinati appartengono al datore di lavoro solo nel caso che tali creazioni rientrino tra le mansioni del dipendente. Negli altri casi i diritti patrimoniali, oltre che il diritto di paternità, sul disegno o modello spettano esclusivamente al dipendente autore. La regola viene giustificata facendo riferimento al carattere particolarmente “personale” delle creazioni estetiche. Quindi sembra particolarmente dubbio che ai disegni e ai modelli eventualmente creati da ricercatori universitari si applichi l'art. 65 c.p.i..

La registrazione del disegno o modello dura *cinque anni* a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la *proroga* della durata, *per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni* dalla data di presentazione della domanda di registrazione (art. 37 c.p.i.).

Riguardo, però ai disegni e modelli che rientrano tra “*le opere del disegno industriale*” (ai sensi dell’art. 2, 10° co., l.a.), i diritti patrimoniali durano ben settanta anni dopo la morte dell’autore (art. 44 c.p.i.), in ossequio alle regole del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno.

Tavola 6

REGISTRAZIONE PER MODELLI O DISEGNI	
Descrizione	Prezzo €
<i>Diritti di deposito</i>	
Domanda di registrazione per un disegno e modello in modalità telematica	50,00
Domanda di registrazione per un deposito multiplo di disegno o modello in modalità telematica	100,00
Domanda di registrazione per un disegno e modello in formato cartaceo	100,00
Domanda di registrazione per un deposito multiplo di disegno o modello in formato cartaceo	200,00
<i>Diritto di proroga oltre il quinto anno corrisposto</i>	
Secondo quinquennio	30,00
Terzo quinquennio	50,00
Quarto quinquennio	70,00
Quinto quinquennio	80,00

5 TUTELA INTERNAZIONALE DELL'INVENZIONE BREVETTATA

5.1 Generalità

Le normative brevettuali nazionali sono tutte incentrate sul *principio della territorialità*, per cui il diritto di brevetto ha rilevanza solo nel territorio dello Stato che ha rilasciato l'esclusiva.

Di conseguenza l'inventore, che voglia sfruttare l'invenzione in un mercato plurinazionale, dovrebbe chiedere ed ottenere brevetti distinti in ogni Stato nel quale sia interessato a preconstituirsì una esclusiva sull'invenzione e ciascuno di tali brevetti sarà soggetto alla sua disciplina nazionale.

Questa situazione crea costi elevati e problemi di gestione collegati alla necessità di depositare, ad uffici diversi, più domande nazionali in lingue differenti e disciplinate da normative distinte, senza contare che i depositi nazionali dovrebbero avvenire il più possibile contestualmente, per evitare il rischio del venir meno della novità dell'invenzione negli Stati in cui si depositasse in momenti successivi. Per risolvere questi aspetti negativi si sono succedute nel tempo varie convenzioni internazionali.

5.2 La Convenzione di Unione di Parigi

Per agevolare i *depositi plurimi* (depositi di più domande di brevetti in Paesi diversi) la Convenzione di Unione di Parigi, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 (poi più volte riveduta e alla quale aderiscono oltre 170 Stati tra cui l'Italia), fissa una serie di principi di base tra i quali:

-il *principio del trattamento nazionale*, secondo il quale, in materia di proprietà industriale, ogni Stato, membro dell'Unione, accorda ai cittadini degli altri Paesi membri la stessa tutela che garantisce ai propri;

-il *principio dell'assimilazione*, che assimila ai cittadini dei Paesi dell'Unione quelli dei Paesi ad essa estranei, ma che siano domiciliati, o che siano titolari di un'azienda in uno degli Stati unionisti;

-il *principio della priorità unionista*, in virtù del quale chi abbia depositato una domanda di brevetto per invenzione in uno Stato aderente all'Unione può presentare, entro un anno, in ciascuno degli altri Stati Unionisti una domanda di brevetto per la stessa invenzione, i cui effetti retroagiscono alla data della prima domanda.

In realtà con queste regole si è effettuato solo un primo passo per agevolare l'inventore che voglia tutelare in più Stati la sua invenzione, evitandogli di dovere presentare contestualmente la domanda di brevetto nei diversi Stati, per scongiurare il rischio della perdita del requisito della novità dell'invenzione in alcuni Stati.

Le regole della Convenzione di Unione di Parigi non risolvono, invece, il problema di dover presentare tante distinte domande, soggette a procedure diverse, quanti sono gli Stati nazionali nei quali si voglia ottenere un brevetto.

Per semplificare questo ulteriore aspetto sono intervenute successive convenzioni internazionali.

5.3 Il Trattato Di Cooperazione in materia di Brevetti (P.C.T.)

Il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (*Patent Cooperation Treaty: P.C.T.*), stipulato a Washington nel 1970 (e al quale aderiscono attualmente 142 Stati, tra cui l'Italia), si pone come obiettivi principali di agevolare sia i *depositi plurimi* sia *l'esame preventivo* dei vari Uffici nazionali.

In base al Trattato, infatti, è data facoltà ai cittadini o residenti di uno dei Paesi aderenti di effettuare un'*unica domanda "internazionale"* di brevetto, da presentarsi presso l'ufficio competente dello Stato di appartenenza, avente l'effetto di tante domande "nazionali" per quanti sono i Paesi "designati" nella domanda.

L'Ufficio ricevente trasmette una copia della domanda all'Ufficio internazionale presso l'O.M.P.I. (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a Ginevra, che incarica un Ufficio Brevetti (tra quelli abilitati dalla Convenzione) di effettuare una ricerca internazionale e un esame preliminare relativo alla novità dell'invenzione.

Il rapporto di ricerca internazionale, con cui si conclude tale fase viene inviato agli uffici brevetti nazionali interessati che ne dovranno tenere conto in sede di esame per la concessione o meno del brevetto in ogni singolo Stato richiesto.

I costi di questa procedura sono, in realtà, piuttosto elevati (tavola 7).

Tavola 7

<i>Tasse in vigore per domande internazionali depositate il 1 Luglio 2008 o successivamente</i>		
Tassa	Importo in Euro	Note
Trasmissione	30,99	Dovuta all'Ufficio ricevente
Ricerca	1.700,00	
Internazionale	848,00	
Addizionale	10,00	Per ogni foglio

		eccedente il totale di 30 pagine
<i>Tasse per la domanda d'esame preliminare (il pagamento deve essere effettuato entro un mese dal deposito della domanda.</i>		
Esame preliminare	1675,00	
Trattamento	121,00	

5.4 La Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (C.B.E.)

In Europa si è, però, previsto qualcosa di ulteriore attraverso la Convenzione sul Brevetto europeo, sottoscritta a Monaco il 5.10.1973, entrata in vigore il 7.10.1977 e alla quale aderiscono attualmente 34 Stati europei, tra cui l'Italia.

La Convenzione è stata largamente revisionata nel 2000 ed il suo nuovo testo è entrato in vigore il 13.12.2007.

La Convenzione si propone di risolvere il problema dei depositi plurimi attuando una procedura unificata di rilascio del brevetto (con un rigoroso esame dei requisiti dell'invenzione) da parte di un Ufficio Europeo dei Brevetti, che ha sede a Monaco di Baviera.

La procedura del brevetto europeo inizia con un'unica domanda, contenente l'indicazione dei Paesi della Convenzione, per i quali si richiede il brevetto, presentata ad un Ufficio Nazionale Brevetti di uno Stato parte della Convenzione, che provvederà a trasmetterla all'*Ufficio Europeo dei Brevetti*, ovvero presentata direttamente a quest'ultimo ufficio, nelle sedi dell'Aja o di Monaco.

Il brevetto così ottenuto, sulla base di una procedura unitaria in applicazione delle norme della Convenzione, diviene dal momento del suo rilascio un "fascio di brevetti nazionali", in quanto equivale in ciascuno Stato, indicato nella domanda di brevetto europeo, ad un brevetto nazionale.

L'utilizzo e la rilevanza pratica del brevetto europeo sono divenuti enormi.

I costi della procedura sono anche in questo caso alquanto elevati (tavola 8).

Da un punto di vista pratico per un inventore italiano appare una strada consigliabile, tenendo presente l'opportunità in base Convenzione di Unione di Parigi di estendere con priorità la domanda nei dodici mesi ad altri Stati aderenti alla Convenzione, presentare anzitutto la domanda di brevetto nazionale, che comporta costi iniziali estremamente contenuti.

A quel punto l'inventore avrà un periodo di dodici mesi, nel quale valutare con tranquillità e prendere eventuali contatti con operatori economici interessati, per estendere con priorità la sua domanda di brevetto ad altri Paesi attraverso la procedura del brevetto europeo o la procedura del Patent Cooperation Treaty (quest'ultima permette

di presentare anche una domanda di brevetto europeo), che richiedono costi ben più elevati.

Tavola 8

Tassa		Importo in Euro	Tempo limite
Tassa di deposito e tassa addizionale	Fino a 35 pagine della descrizione rivendicazioni riassunto e disegni	180,00	1 mese dalla data di deposito
	Per ogni pagina oltre la trentacinquesima	12,00	1 mese dalla data di deposito
Tassa di Ricerca		1050,00	1 mese dalla data di deposito
Tassa di designazione	Per 1 o più stati contraenti	500,00	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
Tassa di rivendicazione	Per ogni rivendicazione a partire dalla sedicesima e fino alla cinquantesima	200,00	1 mese dalla data di deposito
Tassa di esame		1405,00	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
Tasse di mantenimento			400,00 inizio terzo anno 500,00 inizio quarto anno 700 inizio quinto anno
Tassa di estensione (la tassa di estensione si applica per gli Stati aderenti ma non contraenti: Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia e Montenegro.		102,00	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
Tassa di concessione		790,00	entro un periodo di invito

PARTE II

INVENTARE E BREVETTARE ALL'UNIVERSITA' DI PISA

6 L'IMPEGNO DELL'UNIVERSITÀ DI PISA IN MATERIA DI BREVETTI

6.1 Il Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni

Sul finire del secolo scorso presso il nostro Ateneo, come in tutto l'ambiente universitario italiano, si è sviluppata la consapevolezza dell'importanza di un'adeguata protezione legale e valorizzazione economica dei risultati della ricerca tecnica effettuati attraverso le strutture universitarie.

Ne è derivata l'esigenza di predisporre un Regolamento dell'Università in materia di invenzioni e brevetti, al fine di puntualizzare con norme interne dell'Ateneo i principali aspetti regolamentari ed organizzativi attinenti a questo importante settore della vita universitaria.

Pertanto l'8 ottobre 2001 entrò in vigore il *Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite nell'Università di Pisa*, redatto in conformità delle allora vigenti norme di legge statali.

Subito dopo l'emanazione del Regolamento di Ateneo, però, il legislatore nazionale con la legge 18 ottobre 2001 n. 383, in modo improvviso ed inaspettato, cambiò radicalmente la "filosofia" in tema di titolarità dei risultati inventivi conseguiti da personale dell'Università.

Quindi fu necessario emanare in data 23.12.2003 una nuova versione del Regolamento per rendere il testo compatibile con la nuova disciplina. Successivamente, entrato in vigore nel 2005 il Codice della proprietà industriale, si è provveduto con i Decreti

Rettorali 13.12.2007, n. 2268 e 25.05.2007, n. I/8286 ad adeguare alle novità sostanziali e formali, contenute nella normativa statale, il Regolamento di Ateneo, che nella versione attualmente in vigore viene riportato al punto 7.

Per quanto riguarda l'attuale testo del Regolamento di Ateneo, esso contiene come aspetti significativi:

- l'individuazione delle creazioni intellettuali oggetto del Regolamento (art. 1.1);
- la puntualizzazione che il diritto patrimoniale a presentare domanda di brevetto spetta al dipendente universitario inventore (art. 2);
- la previsione della predisposizione da parte dell'Università di un apparato di regole contrattuali da utilizzare nei rapporti con terzi committenti, nello spirito di rafforzare il peso e la tutela contrattuale in questa materia dell'Ateneo (art. 3.2);
- la previsione delle invenzioni effettuate all'interno delle strutture dell'Università da soggetti non appartenenti al personale dipendente strutturato (art. 4.1), che è fenomeno sicuramente di rilievo;
- la possibilità che l'Università anticipi le spese della procedura di brevettazione per domande di brevetto presentate a nome del dipendente inventore (art. 10.1). Questa previsione è, nelle intenzioni, un aspetto importante per stimolare nel settore le relazioni tra Università e suoi dipendenti;
- la possibilità che il dipendente inventore offra all'Università l'acquisto del diritto al brevetto prima della presentazione della domanda di brevetto (art. 9), con le modalità previste secondo la modulistica riportata in questa pubblicazione al punto 9.3 - o anche con un diverso tipo di offerta formulata specificamente dal dipendente inventore - con l'intenzione da parte della previsione di creare una corsia "preferenziale" verso l'Università, nel caso che il dipendente inventore sia interessato a cedere ad altri soggetti i suoi diritti patrimoniali sull'invenzione;
- l'obbligo a carico del dipendente inventore, in conformità a quanto prevede l'attuale normativa statale, di dare tempestiva comunicazione all'Università dell'avvenuta presentazione di domanda di brevetto da parte del dipendente o dell'iniziato utilizzo economico dell'invenzione (art. 8);
- l'istituzione della Commissione Tecnica Brevetti (art. 6), entrata in funzione dal 25 febbraio 2002, e sulla struttura e le funzioni della quale si rinvia al successivo punto 8, essendo sembrato di interesse trattare più in dettaglio e a parte questi aspetti;
- la previsione di una collaborazione con gli Enti pubblici Camere di Commercio (art. 9), che hanno una rete informatica per le informazioni brevettuali;

- la previsione, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa statale, della percentuale spettante all'Università dallo sfruttamento economico dell'invenzione del dipendente universitario, prevedendo una percentuale differenziata in base all'entità degli importi e con una "sanzione" a carico degli universitari non diligenti nel fornire comunicazione della loro invenzione all'Università (art. 15);
- la previsione del tentativo di conciliazione e dell'arbitrabilità, quando possibile, delle eventuali controversie tra Università e i suoi dipendenti in tema di invenzioni: per i docenti universitari il ricorso ad arbitri per le controversie con l'Università sembra, oggi, sempre ammesso, mentre per gli altri dipendenti dell'Università sembra possibile solo dove espressamente previsto dai contratti collettivi di lavoro.

6.2 Lo staff dell'Ateneo per la valorizzazione dei brevetti ed il trasferimento tecnologico

Nel 2000 è stato istituito il Prorettore per la Ricerca applicata, poi denominato Prorettore per i Rapporti con le imprese ed il Trasferimento tecnologico.

Con il Regolamento sulle invenzioni e con il Regolamento in materia di spin off accademici furono create la Commissione Tecnica Brevetti ed il Comitato *Spin off*, con funzioni di valutazione tecnica e consultive in materia.

Le attività amministrative e di supporto alle Commissioni tecniche sono state formalmente previste nel maggio 2003 con la creazione di una specifica Unità denominata "Ricerca finalizzata e brevetti" presso l'Ufficio Ricerca dell'Università di Pisa, che svolge una serie di attività finalizzate a valorizzare la ricerca universitaria, ad accrescere l'innovazione tecnologica fruibile nel settore industriale ed a sviluppare attività di promozione e di supporto per l'accesso alle varie forme di finanziamento per la ricerca industriale previste a livello internazionale, nazionale e locale.

In particolare, per la materia brevettuale, i suoi compiti si sono via via arricchiti e diversificati per:

- fornire informazioni al pubblico sulla normativa in materia di brevetti, nonché sulle relative modalità di deposito;
- 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 accessibili presso il Patent Information Point della Camera di Commercio;
- gestire le procedure di deposito e di estensione all'estero dei brevetti, anche con ricorso a studi di consulenza brevettuale;
 - aggiornare il sito web specificatamente dedicato ai brevetti e organizzare specifiche attività di diffusione dell'informazione, con pubblicazioni specifiche, articoli sulla stampa e partecipazione a manifestazioni sul tema;
 - l'espletamento delle procedure autorizzative d'Ateneo per la gestione della procedura brevettuale a spese dell'Università (Commissioni istruttorie e Consiglio di Amministrazione).

Per quanto riguarda i vari profili e i diversi aspetti inerenti le procedure per la brevettazione delle invenzioni effettuate nell'Università, possono essere consultate le informazioni riportate sul sito dell'Università alla Sezione Rapporti con le imprese e trasferimento tecnologico, alla pagina Brevetti (<http://www.unipi.it/ricerca/applicata/brevetti/index.htm>).

In particolare, si vuole soffermare l'attenzione sul servizio di ricerca delle anteriorità brevettuali.

È sicuramente un passaggio importante che andrebbe effettuato tempestivamente ed è utile non solo in vista di un brevetto, ma anche quando si imposta una ricerca che può portare a risultati "applicabili", indipendentemente dall'interesse a tutelarli.

L'analisi delle anteriorità consente infatti di:

- 1) definire meglio i contenuti delle rivendicazioni (cioè del contenuto protetto del brevetto opponibile a terzi);
- 2) evitare conflitti con brevetti di terzi (evitando così di correre il rischio di utilizzare risultati protetti da altri senza sapere che sono tali);
- 3) utilizzare al meglio il patrimonio di conoscenze della letteratura brevettuale;
- 4) ottimizzare gli sforzi ed i fondi dedicati alla ricerca.

Il servizio di analisi della anteriorità può essere accessibile anche presso le Camere di Commercio ed è svolto mediante consultazione di banche dati specifiche disponibili su web liberamente o a pagamento; può essere richiesto direttamente dal ricercatore, con cui verrà fissato un appuntamento, oppure dalla Commissione tecnica brevetti nell'ambito della valutazione tecnico scientifica dell'invenzione per cui è stata presentata proposta di brevetto.

6.3 Contatti

Prettore per i Rapporti con le imprese ed il trasferimento tecnologico

Prof. Giancarlo Santoprete - tel 050.2212509 , e-mail santoprete@unipi.it

Indirizzo: Rettorato dell'Università di Pisa, Lung.no Pacinotti n. 43

Unità operativa “Ricerca finalizzata e brevetti”

Responsabile Dott.ssa Paola Cacciatori

Tel.050-22212511, e-mail p.cacciatori@adm.unipi.it

Ufficio Ricerca Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43, Pisa

Sito: www.unipi.it/ricerca/applicata

7 TESTO DEL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DAL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

Il Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite dal personale dell'Università di Pisa è stato emanato con Decreto del Rettore (D.R.) n. 2268 del 13.02.2007 e successivo D.R. n. I/ 8268 del 25.5.2007.

Tavola 9

Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite da ricercatori dell'Università di Pisa

Art. 1 - Oggetto della disciplina

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni industriali brevettabili e le creazioni intellettuali alle quali sono applicabili le disposizioni di legge in tema di invenzioni, realizzate da uno o più ricercatori appartenenti al personale dipendente dell'Università di Pisa, di seguito Università.

2. In particolare sono soggette al presente regolamento e alla disciplina dell'art. 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (in seguito: Codice della proprietà industriale), anche le invenzioni effettuate da personale docente (professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti del ruolo a esaurimento) a tempo definito.

Art. 2 - Diritto al brevetto sulle invenzioni effettuate da ricercatori dell'Università

1. Il diritto al brevetto sulle invenzioni effettuate da ricercatori dell'Università spetta all'inventore o ai coinventori ai sensi dell'art. 65, comma 1, Codice della proprietà industriale.

Art. 3 - Convenzioni e contratti di ricerca

1. Nel caso in cui l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di ricerche finanziate, in tutto o in parte da soggetti privati o realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, si applica la disciplina giuridica ed economica stabilita nell'atto di finanziamento in quanto non contraria a norme imperative di legge. In particolare sarà predeterminata con clausole sottoscritte dai ricercatori la titolarità sugli eventuali brevetti conseguiti dalla ricerca, gli oneri ed i compensi per l'Università ed il ricercatore.

2. L'Università, in base alle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica Brevetti di cui al successivo art. 6, provvede alla predisposizione di formulari e clausole tipo

riguardanti i risultati delle ricerche e da utilizzare nelle ricerche finanziate da soggetti privati o pubblici.

Art. 4 - Invenzioni effettuate da soggetti non facenti parte del personale dipendente universitario

1. Gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso l'Università (quali studenti dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere; docenti di ogni genere non dipendenti; collaboratori di ogni genere non dipendenti dell'Università) dichiarano prima dell'inizio della loro attività di accettare nei loro confronti l'applicazione dell'art. 65 Codice delle proprietà industriale e del presente Regolamento.

2. Qualora per il conseguimento di una invenzione vi sia l'apporto in comunione anche di soggetti estranei all'Università, i diritti patrimoniali di quest'ultimi sono regolati dalle norme di legge.

Art. 5 - Organi competenti

1. Sono organi competenti nell'Università in materia di invenzioni il Rettore e il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito da norme di legge e da disposizioni regolamentari.

2. In caso di particolare urgenza in tema di atti riguardanti invenzioni e brevetti, il Rettore ha facoltà di prendere gli opportuni provvedimenti, fatta salva la successiva ratifica degli stessi da parte degli organi competenti

Art. 6 - Commissione Tecnica Brevetti

1. E' istituita con decreto del Rettore la Commissione Tecnica Brevetti, composta da sette membri, anche esterni all'Università, designati dal Consiglio di amministrazione, tra esperti in materia di tutela della proprietà intellettuale e procedure brevettuali. Alle riunioni della Commissione prende inoltre parte il prorettore con delega in materia.

2. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse proposte di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione potrà essere integrata da "valutatori" dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento del brevetto richiesto.

3. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti restano in carica quattro anni.

4. La Commissione Tecnica Brevetti si riunisce periodicamente e in ogni caso almeno 1 volta l'anno, con il Comitato Spin-off per la trattazione di tematiche comuni e per la programmazione delle future attività sulla base delle linee di indirizzo politico proposte dal Prorettore con delega in materia.

5. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti hanno l'obbligo di segreto in ordine a notizie e a documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento alle

nuove invenzioni e al contenuto delle domande di brevetto non ancora rese accessibili al pubblico.

Art. 7 - Compiti della Commissione Tecnica Brevetti

1. La Commissione ha compiti in ordine alle questioni riguardanti tutela e sviluppo delle invenzioni nella Università, ed in particolare:

- a) esprime il proprio parere e fornisce le proprie valutazioni sull'offerta di cessione del diritto al brevetto di cui all'art. 9;
- b) esprime il proprio parere, con le modalità previste dall'art. 10 in ordine alle richieste del personale inventore di anticipo delle spese della procedura di brevettazione da parte dell'Università;
- c) fornisce indicazioni in ordine a formulari e clausole tipo da utilizzare nelle commesse di ricerca;
- d) riguardo alle invenzioni di cui sia titolare l'Università esprime il proprio parere in ordine all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di iniziare la procedura di brevettazione, in ordine alle strategie di sfruttamento più opportune per l'Università e in ordine agli aspetti legali;
- e) esprime il proprio parere in ordine ad atti negoziali (tipo acquisti, cessioni, licenze, commesse) in materia di invenzioni dell'Università;
- f) su richiesta degli interessati fornisce assistenza o pareri in ordine alle invenzioni di cui sia titolare il personale universitario.

2. Ogni biennio la Commissione Tecnica Brevetti cura la pubblicazione di un bollettino universitario sullo stato dei brevetti e delle invenzioni nella Università.

Art. 8 - Comunicazione dell'inventore all'Università

1. Nel caso previsto dall'art. 2 del Regolamento, l'inventore dà comunicazione all'Università dell'avvenuta presentazione della domanda di brevetto, con invio entro trenta giorni alla Commissione Tecnica Brevetti di copia della depositata domanda.

2. In caso di utilizzo economico o trasferimento a qualsivoglia titolo dei risultati tecnici della ricerca precedentemente alla (o in mancanza della) presentazione della domanda di brevetto, il ricercatore dà immediata comunicazione all'Università dell'iniziato utilizzo economico o dell'avvenuto trasferimento a terzi, inviando non oltre trenta giorni alla Commissione Tecnica Brevetti, la documentazione attestante il trasferimento a terzi.

3. Il ricercatore che omette le sopraddette comunicazioni può essere soggetto alle sanzioni amministrative e disciplinari, previste dalla normativa vigente e a quanto previsto dall'art. 15, 2 comma, del presente Regolamento.

Art. 9 - Cessione all'Università del diritto al brevetto

1. Il diritto al brevetto può essere offerto all'Università dall'inventore o dai coinventori congiuntamente. L'Università invita i ricercatori interessati a presentare la proposta di cessione attenendosi al contenuto del modulo predisposto dall'Università stessa.

2. Sull'accettazione o meno dell'offerta decide il Consiglio di Amministrazione, valutandone la convenienza economica, sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art. 6.

Art. 10 - Domanda di brevetto a nome dell'inventore e a spese dell'Università

1. L'Università, in caso di particolare motivi, può anticipare in tutto o in parte le spese relative alla procedura di brevettazione a nome degli inventori, su richiesta scritta degli stessi.

2. La richiesta di cui al comma 1, firmata da tutti gli interessati ed inviata alla Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art.7 deve contenere le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'idea inventiva con eventuale relazione in ordine alla possibilità di sfruttamento industriale;
- b) nome dell'inventore/i e rapporto con l'Università;
- c) eventuali vincoli derivanti da rapporti contrattuali con soggetti terzi;
- d) i motivi che giustificano la richiesta di anticipazione delle spese.

3. La Commissione, una volta espletata l'istruttoria relativa, esprime il proprio parere, proponendo eventualmente, in caso favorevole, i termini di un possibile accordo tra l'Università e l'inventore sulla ripartizione dei costi per la procedura di brevettazione e su una gestione comune del brevetto tra Università ed inventore.

Art. 11 - Assistenza esterna in tema di brevettazione

1. Per ogni operazione inerente alla ricerca delle anteriorità l'Università si avvale anche dei servizi offerti dalle Camere di Commercio, attivandosi per stipulare convenzioni in proposito. Per le procedure di brevettazione in Italia ed all'estero, l'Università può avvalersi di uno o più mandatari abilitati di fronte agli uffici Brevetti ed individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, economicità, speditezza e, per quanto possibile, di rotazione.

2. Alla designazione dei mandatari di cui al comma 1 provvede il Rettore con proprio atto in cui deve essere specificato l'oggetto del mandato.

Art. 12 - Spese di brevetto

1. In ordine alle invenzioni delle quali sia titolare l'Università o per le quali l'Università si faccia carico delle spese, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10 , i costi relativi alla procedura brevettuale gravano su fondi dell'Università appositamente destinati.

2. Le estensioni internazionali dei brevetti di cui al precedente comma 1, sono subordinate all'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) a giudizio della Commissione Tecnica Brevetti, il brevetto presenta una forte valenza innovativa e un rilevante interesse industriale;

b) l'estensione è richiesta nell'ambito di una collaborazione o commessa industriale avente come scopo lo sfruttamento economico del trovato, ovvero in presenza di una organizzazione industriale interessata all'acquisizione dei diritti di sfruttamento;

c) lo sfruttamento del brevetto fa parte di un programma di creazione d'impresa (spin off dalla ricerca).

3. La Commissione Tecnica Brevetti ha il compito di monitorare annualmente le pratiche brevettuali attive e di inviare ogni 12 mesi una relazione in merito al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Trasmissione a terzi dei diritti patrimoniali dell'Università sulle invenzioni

1. L'Università, tenendo presente i criteri proposti dalla Commissione Tecnica Brevetti, stipula con terzi accordi di trasferimento dei diritti sulle invenzioni di cui sia titolare.

2. In particolare, sarà data priorità alla trasmissione dei diritti sulle invenzioni a imprese e consorzi promossi dall'Università.

3. L'Università si riserva di inserire nei contratti una clausola che tuteli l'ateneo nel caso in cui l'ammontare dei compensi effettivamente ottenuti dal soggetto cui è stato trasmesso il diritto di sfruttamento del brevetto ecceda nettamente quello previsto al momento della stipula dell'accordo intercorso tra le parti.

4. La presente disciplina si applica anche ai diritti patrimoniali pro-quota dell'Università su brevetti e invenzioni in comunione.

5. I contratti di trasmissione di cui al presente articolo sono firmati dal Rettore.

Art. 14 - Invenzioni realizzate da più soggetti

1. In caso di invenzioni realizzate in comunione da più universitari, l'Università, in mancanza di diversa comunicazione sottoscritta da tutti i coinventori, presume nei rapporti con gli stessi coinventori che le quote di contitolarità siano uguali.

Art. 15 - Ripartizione dei proventi

1. L'Università, nell'ambito della sua autonomia, stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 2 e 3, Codice della proprietà industriale, i proventi e i canoni a proprio favore per lo sfruttamento delle invenzioni effettuate da personale universitario, secondo il seguente schema:

Proventi complessivi per ciascun anno solare

Provento complessivo netto	< 25 mila	25 mila <x< 100 mila	>100 mila
Inventore	70%	60%	50%
Università	30%	40%	50%

2. Le percentuali indicate a favore dell'Università al precedente comma valgono per le invenzioni i cui autori o coautori abbiano dato regolare comunicazione, nei termini previsti, all'Università, ai sensi del precedente articolo 8. In caso di omessa o ritardata comunicazione la percentuale dei proventi e dei canoni a favore dell'Università è determinata sempre nella misura del 50%.

3. Nel caso della cessione dei diritti dal ricercatore all'Università di cui all'art. 9, l'Università, salvo situazioni particolari, riconosce al ricercatore cedente, come corrispettivo, le percentuali stabilite al 1 comma di questo articolo per l'inventore, al netto delle spese sostenute.

Art. 16 - Controversie

1. In caso di controversie di cui sia parte l'Università in tema di brevetti ed invenzioni, l'Università propone per motivi di celerità, di deflazione del contenzioso davanti ai giudici statali e di riservatezza, di demandare, dove non sia escluso da norme di legge inderogabili, le controversie ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Pisa, fatto salvo preliminarmente l'espletamento di un tentativo di conciliazione.

Art. 17. Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Università; è inoltre pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e diffusione sulla pagina web di ateneo.

2bis. Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.

8 LA COMMISSIONE TECNICA BREVETTI

La Commissione Tecnica Brevetti è stata istituita, secondo quanto disciplinato dall'art. 6 del "Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite da personale dell'Università di Pisa", con decreto del Rettore 01/215 del 25.02.02 e si è riunita la prima volta il 20.03.02.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i sette membri della Commissione, esperti in materia di tutela della proprietà *intellettuale e procedure brevettuali, anche esterni all'Università*, il cui mandato dura quattro anni.

La Commissione nomina tra i suoi membri in carica un suo Presidente.

Alle riunioni della Commissione prende parte anche il Prorettore con delega in materia, al fine anche di assicurare il miglior coordinamento con il "Comitato Spin-off" e con le iniziative attinenti al settore della Ricerca e del Trasferimento di tecnologia.

Per un più approfondito esame delle varie proposte di brevettazione presentate, la Commissione potrà essere integrata da "valutatori" esperti nel settore disciplinare a cui fa riferimento il brevetto richiesto.

La Commissione Tecnica Brevetti si riunisce periodicamente (almeno una volta l'anno) con il "Comitato Spin-off", per la trattazione di tematiche comuni e per la programmazione delle future attività sulla base delle linee di indirizzo politico proposte dal Prorettore con delega in materia.

I componenti della Commissione hanno l'obbligo di segretezza in merito alle notizie e ai documenti riservati acquisiti, con particolare riferimento alle nuove invenzioni e al contenuto delle domande di brevetto non ancora rese pubbliche.

Secondo quanto disciplinato dall'art. 7 del "Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite da personale dell'Università di Pisa", la Commissione Tecnica Brevetti ha compiti, di tipo consultivo, in ordine alle questioni inerenti la tutela e lo sviluppo delle invenzioni nella Università, ed in particolare:

- a) esprime il proprio parere, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del "Regolamento di Ateneo...", in merito alle richieste del personale inventore, di anticipo delle spese della procedura di brevettazione da parte dell'Università;
- b) esprime il proprio parere e le proprie valutazioni sull'offerta di cessione del diritto al brevetto di cui all'art. 9 del "Regolamento di Ateneo...";
- c) fornisce indicazioni in ordine a formulari e clausole tipo da utilizzare nelle commesse di ricerca;
- d) esprime il proprio parere sulle invenzioni di cui è titolare l'Università, in merito all'opportunità tecnico-scientifico-commerciale di iniziare la procedura di brevettazione, in ordine alle strategie di sfruttamento più opportune per l'Università e sulle questioni relative agli aspetti legali;
- e) esprime il proprio parere circa gli atti negoziali (acquisti, cessioni, licenze, commesse...) in materia di invenzioni dell'Università;
- f) su richiesta degli interessati, fornisce assistenza o pareri in ordine alle invenzioni di cui sia titolare il personale universitario. Ad esempio, nel caso in cui si voglia estendere un brevetto all'estero, può essere richiesto un giudizio alla Commissione in merito alla valenza innovativa e all'interesse industriale del brevetto stesso.

La Commissione, inoltre, ha il compito di monitorare annualmente le pratiche brevettuali attive e, ogni 12 mesi, è tenuta a redigere una relazione in merito da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Ogni due anni, la Commissione Tecnica Brevetti cura la pubblicazione di un bollettino universitario sullo stato dei brevetti e delle invenzioni nella Università.

9 LA MODULISTICA

Per agevolare il personale dell'ateneo nella presentazione sia della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto (art. 8 del Regolamento), sia della richiesta di anticipazione delle spese della procedura di brevettazione da parte dell'Università (art. 10 del Regolamento) che dell'offerta di cessione all'Università del diritto al brevetto (art. 9 del Regolamento), è stata predisposta una specifica modulistica.

La modulistica è stata elaborata anche con lo scopo di uniformare le informazioni relative alle invenzioni, al fine di agevolare l'esame da parte della Commissione Tecnica Brevetti.

Tale modulistica è disponibile sul sito dell'Università di Pisa (<http://www.unipi.it/ricerca/applicata/brevetti/index.htm>) nella sezione dedicata ai brevetti.

Il Modulo va inviato per posta unitamente ad una lettera di accompagnamento, alla Commissione Tecnica Brevetti, Lungarno Pacinotti n. 43, 56100 Pisa.

Si riportano di seguito i facsimile dei moduli.

9.1 Modulo A – Comunicazione dell'invenzione, ai sensi dell'art. 8 Regolamento Invenzioni

Comunicazione dell'invenzione, ai sensi dell'art. 8 Regolamento Invenzioni
Generalità del comunicante
Nome e Cognome..... Qualifica..... Struttura di ricerca..... Indirizzo..... Tel..... fax.....e- mail.....
comunica alla Commissione Tecnica Brevetti che in data.....è stata depositata a nome di:
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.....
Si allega copia integrale della domanda di brevetto comprensiva della descrizione e delle rivendicazioni.

9.2 Modulo B – Richiesta all’Università di anticipazione delle spese per la procedura di brevettazione, ai sensi dell’art. 10 Regolamento Invenzioni

Richiesta all’Università di anticipazione delle spese per la procedura di brevettazione, ai sensi dell’art. 10 Regolamento Invenzioni

Generalità del (dei) richiedente (i), comprendente tutti i 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.....

Si chiede che l'Università voglia anticipare in tutto o nella percentuale del.....% le spese per la procedura di brevettazione nazionale dell'invenzione qui di seguito descritta.

Motivi della richiesta di anticipazione delle spese

.....

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 da eventuali disegni e tabelle
Caratteristiche tecniche innovative
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Stato dell'Arte (illustrare i risultati della ricerca sullo stato dell'arte, evidenziando la novità ed originalità dell'invenzione)
.....
.....
.....
.....

9.3 Modulo C – Offerta di cessione all'Università del diritto al brevetto, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Invenzioni

Offerta di cessione all'Università del diritto al brevetto, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Invenzioni

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 di Pisa 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 di Pisa provveda a presentare domanda di brevetto, almeno per lo Stato Italiano, in ordine alla ceduta invenzione non oltre 90 giorni dall'avvenuto accordo, con indicazione, nella domanda, dell'autore (o degli autori) dell'invenzione, sia che l'Università di Pisa riconosca a favore dell'inventore cedente (o di tutti gli inventori cedenti) una percentuale complessiva pari a quanto stabilito nell'art. 15 (Ripartizione dei proventi) del Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni (da suddividersi tra i coinventori, secondo le seguenti proporzioni:

.....
.....

su tutti i proventi economici derivanti dallo sfruttamento a qualsiasi titolo dell'invenzione, al netto delle spese di gestione dell'invenzione.

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 dai 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 (elencare i settori industriali eventualmente interessati dall'invenzione)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Eventuali contatti con aziende interessate
.....
.....
.....
.....
.....
Note
.....
.....
.....
.....
.....

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

