



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza
Missione**

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Dott.ssa Giulia Catellani

Dott.ssa Valeria Bergonzini

Modena, 19/11/2019

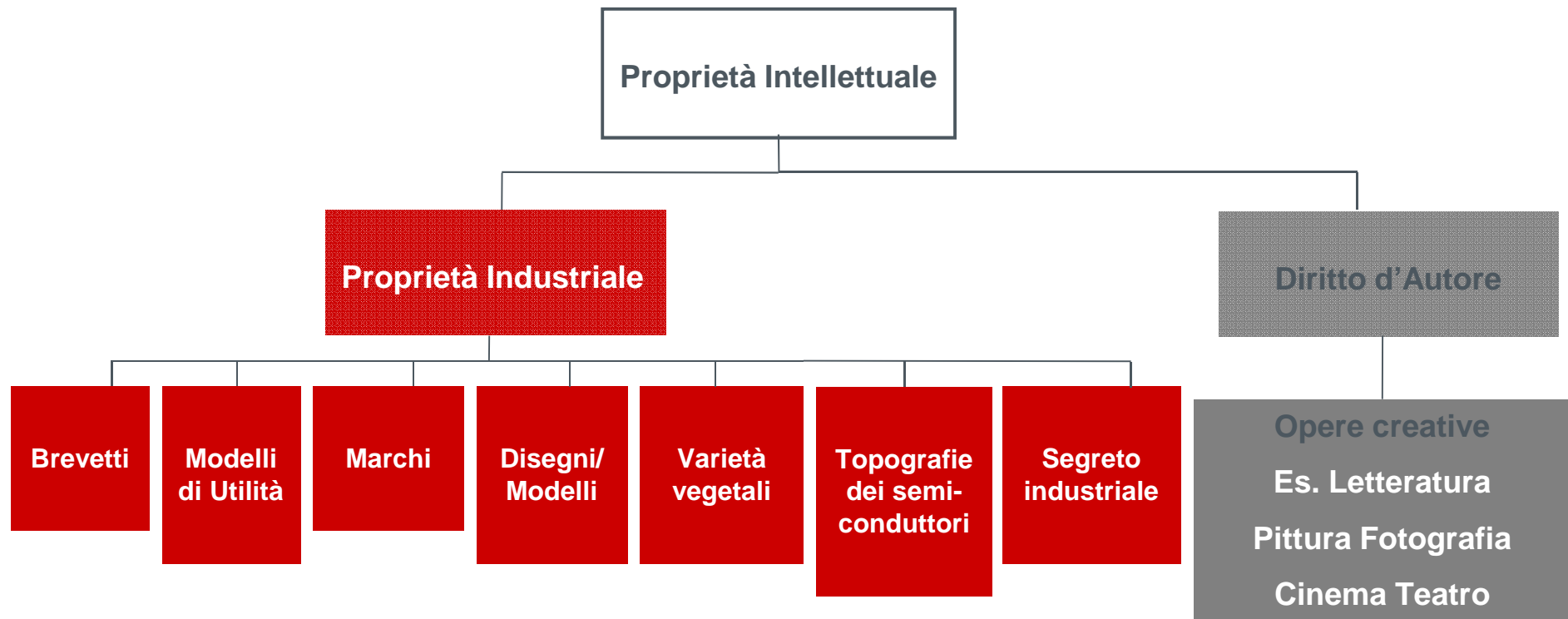
Programma

1. Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale
2. Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;
3. Valorizzazione delle invenzioni brevettate - sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi

Programma

1. **Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale**
2. Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;
3. Valorizzazione delle invenzioni brevettate - sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi

Metodi di tutela della proprietà industriale ed intellettuale



Da un punto di vista terminologico, i sopra elencati tipi di tutela, ad eccezione del Diritto d'Autore, formano la cosiddetta **Proprietà Industriale**, mentre l'aggiunta all'elenco del Diritto d'Autore fa acquisire all'insieme complessivo la definizione di **Proprietà Intellettuale**.

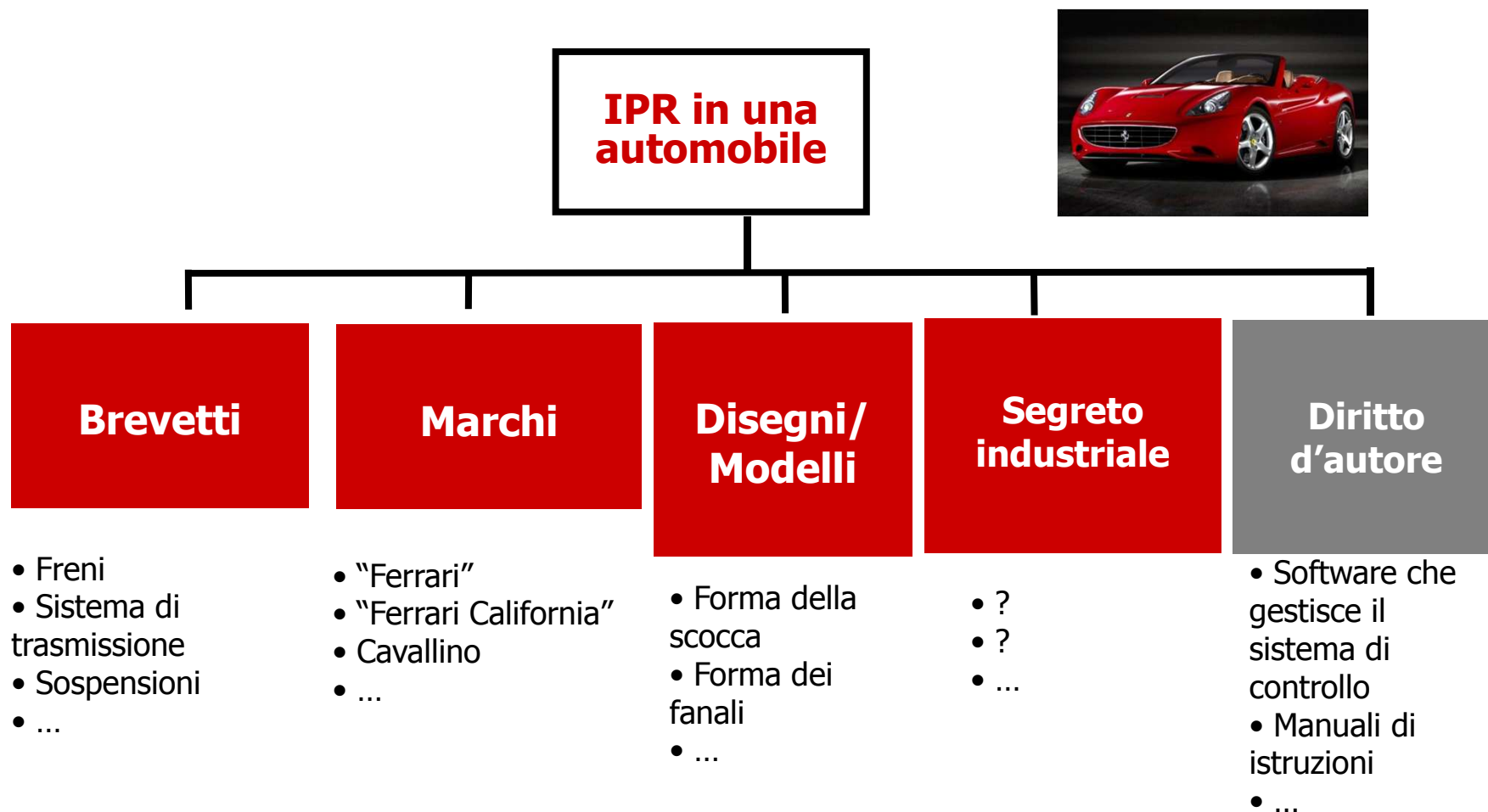
Codice Proprietà Industriale (CPI) D. Legs 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni

Legge sul diritto d'autore
Legge 22 aprile 1941 n.
633

Visione d'insieme

Tipologia di tutela	Per ...	Come?	
Brevetto	Nuove invenzioni	Deposito domanda ed esame	
Modelli d'utilità	Nuove invenzioni	Deposito domanda e concessione	
Marchi	Identificazione distintiva di prodotti e servizi	Uso e/o Registrazione	
Disegni registrati	Forma esterna	Registrazione	
Segreto industriale	Informazioni non di dominio pubblico con valore economico	Sforzi attuabili per mantenere il segreto	
Diritto d'autore	Espressione originale creativa o artistica	Esiste automaticamente	

Un prodotto, molti diritti di IPR



Un prodotto, molti diritti di IPR

Marchi

- NOKIA
- Prodotto "Lumia 930"
- Tono di avvio

Diritto d'autore

- Software
- Manuali d'uso
- Suonerie
- Tono di avvio
- Immagini



© Nokia Corporation

Brevetti e modelli di utilità

- Metodi di trattamento dei dati
- Sistema operativo
- Funzionamento dell'interfaccia utente

Disegni e modelli

- Forma del telefono in generale
- Disposizione e forma dei pulsanti
- Posizione e forma dello schermo

Segreti industriali

- Parte del know-how tecnico mantenuto "in sede" e non pubblicato

Il sistema della proprietà intellettuale



Il sistema della PI : finalità

- Incoraggiare l'innovazione tecnologica
- Promuovere la competizione e gli investimenti
- Fornire informazioni sugli ultimi sviluppi tecnologici (brevetti, modelli di utilità)
- Promuovere il trasferimento tecnologico



Esempi di diritti di proprietà intellettuale aventi un valore economico



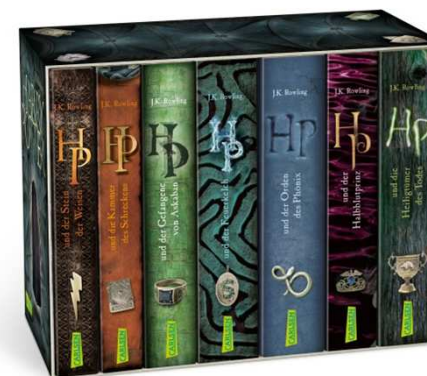
Coca-Cola®

Valore marchio stimato in circa 60 miliardi euro



Apple® iPod touch®

Oltre 100 milioni di unità vendute tra il 2007 e il 2013



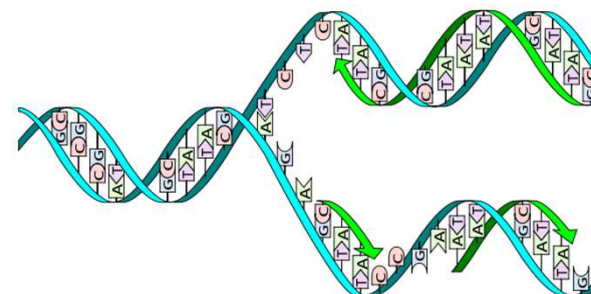
Harry Potter

J.K. Rowling ha guadagnato circa 700 milioni di euro Grazie ai diritti d'autore. Marchio Herry Potter stimato in circa 11 miliardi di euro



Polaroid®

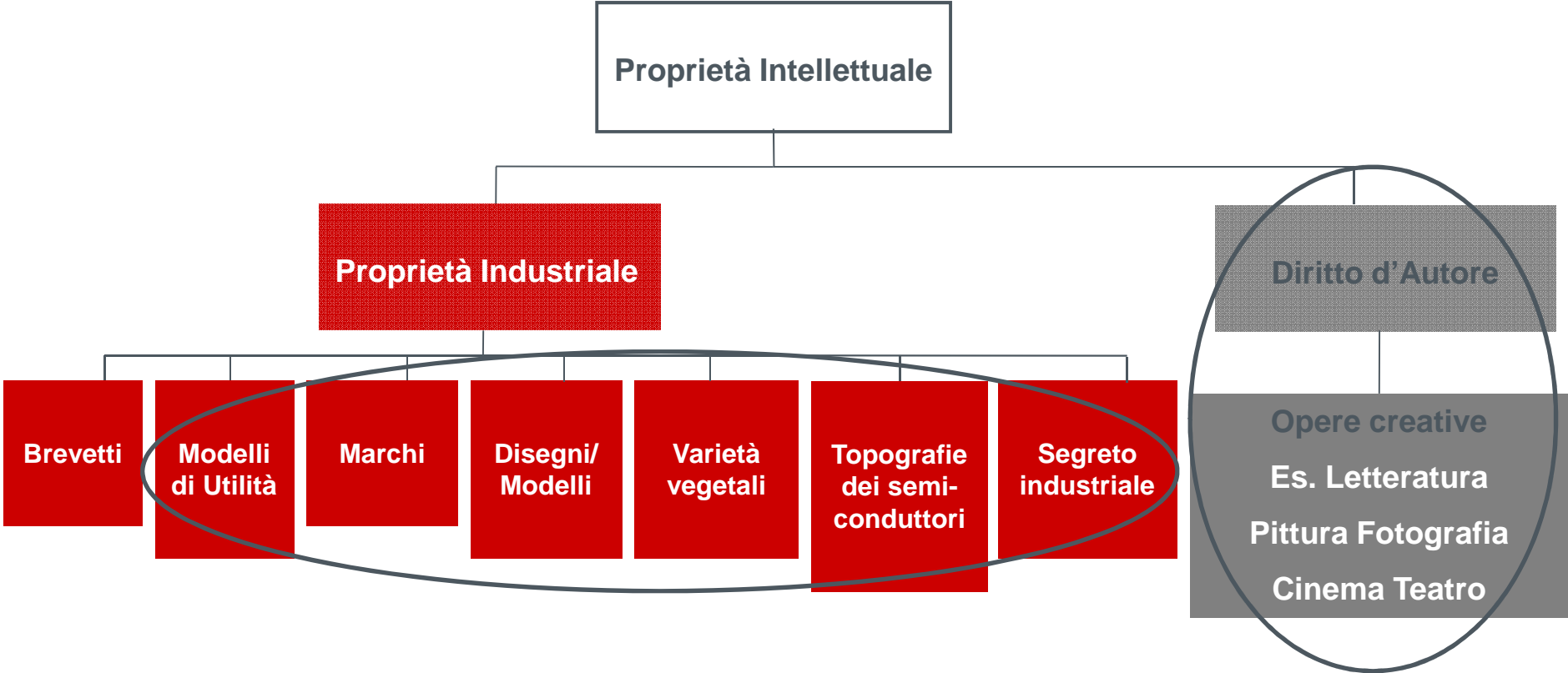
Kodak ha versato circa 700 milioni di euro a Polaroid per utilizzo illegale di invenzioni brevettate



PCR-Processo di replicazione del DNA

Cetus Corporation ha venduto i diritti relativi ai brevetti della PCR a Hoffman-La Roche per 225 milioni di euro

Metodi di tutela della proprietà industriale ed intellettuale





UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

MODELLI DI UTILITÀ

Modelli d'utilità

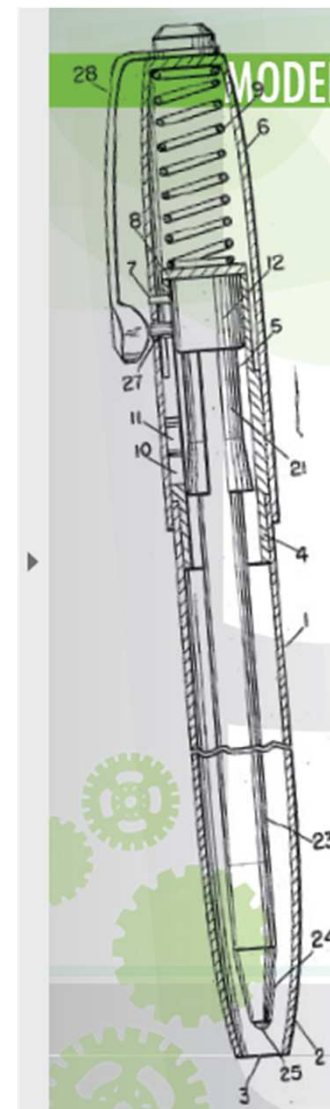
In Italia, accanto ai brevetti d'invenzione, esiste anche una differente forma di tutela per prodotti, apparati, strumenti tecnici.

Si tratta dei modelli di utilità, che vengono rilasciati per “**nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti note**”.

Esempio: una penna a sfera provvista del gancio elastico per consentire di assicurare la penna al taschino di una giacca potrebbe essere una innovazione proteggibile in Italia con un modello di utilità, se fosse nuova ed originale.

REQUISITI: per i modelli di utilità sono stabiliti i requisiti di **novità** e **l'originalità**.

Il requisito dell'originalità rispetto a ciò che è già noto dai tecnici del settore è valutato in modo meno severo rispetto al requisito dello step inventivo (ovvero della non ovvietà) delle invenzioni brevettabili. **Il diritto di esclusiva è dura 10 anni dalla data di deposito della domanda di modello di utilità.**





UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

MARCHI

Marchi

I marchi, e più in generale i segni distintivi, vengono utilizzati per **contraddistinguere prodotti e servizi** offerti sul mercato.

Le legislazione italiana e comunitaria stabilisce che un **marchio registrabile** può essere un qualsiasi segno **rappresentabile graficamente** (in particolare parole, lettere, cifre, suoni, tonalità cromatiche, forme di prodotti, confezioni di prodotti, e le relative combinazioni) che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi.

Da un punto di **vista “giuridico”**, un marchio può fornire l’indicazione dell’origine imprenditoriale del prodotto (o degli strumenti necessari a fornire il servizio) sul quale è apposto.

Da un punto di vista **“socio-economico”**, marchi e segni distintivi possono essere considerati come mezzi di comunicazione attraverso i quali un’azienda veicola al mercato un messaggio sui propri prodotti e servizi.

Ad esempio un marchio può essere un segno che garantisce la costante qualità dei prodotti e servizi offerti da un’azienda.

Infine, così come per tutti gli altri titoli di Proprietà Intellettuale, marchi e segni distintivi costituiscono un **valore economico aziendale**.



Marchi

I diritti di esclusiva per un segno distintivo si acquisiscono tramite registrazione presso un'Autorità governativa:

- la Direzione Generale per la lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per i marchi italiani (UIBM)
- l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) per i marchi comunitari

La **durata è di 10 anni** dalla data di deposito della domanda di registrazione ed è **rinnovabile**, in linea di principio, per sempre.

In realtà, i diritti di esclusiva possono anche essere acquisiti in base ad **un uso** del segno tale da comportare una notorietà "qualificata" presso i consumatori dei prodotti o servizi contraddistinti dal segno, ovvero una notorietà tale che i consumatori riconoscono il segno come indicativo dell'origine dei prodotti o servizi, o come portatore di uno specifico messaggio commerciale associato ai prodotti o servizi. Si parla in questo caso dei cosiddetti "**marchi di fatto**". Tuttavia, la tutela ottenuta in base all'uso del segno comporta l'onere per il titolare del segno di dimostrare tale notorietà, onere usualmente complesso.

Marchi

Requisiti per la registrazione di un marchio

- Il segno deve essere **nuovo**, nel senso che non deve essere identico o simile a segni distintivi già utilizzati o già registrati da altri in riferimento a prodotti o servizi affini a quelli per il quale il segno in considerazione viene registrato, per non determinare un **rischio di confusione tra i due segni per il pubblico**.



- il segno deve avere carattere **distintivo**, pertanto non possono essere registrati come marchi i segni consistenti esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, ed i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

*Non posso registrare Caffè
per prodotti di caffè ma posso registrare*



- Se il segno già registrato come marchio si **volgarizza**, ovvero diviene denominazione generica del prodotto o servizio che è destinato a contraddistinguere, **il marchio decade** (es. Cellophane).

Esempio : Moka

La volgarizzazione oltre al nome, può riguardare anche il design dell'oggetto: è il caso della celebre macchinetta del caffè della Bialetti, brevettata nel 1933 e poi, una volta decaduta la tutela, è rimasta nella mente dei consumatori con lo stesso nome fino ad oggi.



Marchi

Requisiti per la registrazione di un marchio

- il segno **non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico** o al buon costume e non deve violare altrui diritti.
- il segno **non deve ingannare il pubblico** - non deve essere “**decettivo**” - ad esempio sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (ad esempio, potrebbe essere considerato decettiva la parola “**legno!**” depositata come marchio per mobili in materiali plastici, poiché evoca il legno come materiale con cui sono fabbricati i mobili. **COTTONELLE** è stato considerato ingannevole perché la carta igienica con quel marchio non conteneva cotone.)

I marchi sono tutelati limitatamente ai prodotti e servizi che sono destinati a contraddistinguere. In particolare, con la domanda di registrazione di marchio, è necessario fornire l'elenco di tali prodotti e servizi (**classe merceologica**).

Non è sufficiente il deposito della domanda, ma il marchio **deve poi essere effettivamente utilizzato** per i prodotti ed i servizi indicati dopo l'avvenuta registrazione.

Tipologie di marchio

Il Codice della Proprietà Industriale prevede varie tipi di marchi:

- denominativi (ad esempio patronimici, denominazioni sociali, sigle, parole di fantasia ecc.);
- figurativi (ad esempio emblemi, disegni, vignette, etichette ecc.);
- di colore (colore del prodotto);
- di forma;
- sonori;
- ecc.

Esempi di marchi

- PAROLE: - MULINO BIANCO per prodotti alimentari
- PANASONIC per apparecchi elettronici
- ESSELUNGA per supermercati



- NOMI DI PERSONA: - GIORGIO ARMANI
- VALENTINO
- ROBERTO CAVALLI

Salvatore Ferragamo

VALENTINO
roberto cavalli

- DISEGNI: - FERRARI
- APPLE
- ADIDAS



- LETTERE: - ARMANI JEANS
- AUTOGRIL
- MC DONALD'S

AJ



Esempi di marchi

- CIFRE: - 46 
- 500 
- SUONI: - Metro Goldwyn Mayer 
- Twenty Century Fox 
- FORMA DEL PRODOTTO O CONFEZIONE DI ESSO:
 - Cioccolato Lindt 
 - Coniglio Lindt 
 - Ovetto Kinder 
- COMBINAZIONI E TONALITA' CROMATICHE:
 - Burberry 
 - Rosso Valentino
 - Rosso Ferrari



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DISEGNI/MODELLI

Disegni/Modelli

La **veste estetica** di un prodotto (o anche solo del suo imballo) è spesso l'aspetto che viene inizialmente apprezzato dai consumatori e, dunque, riveste una particolare importanza per raggiungere il successo commerciale.

Esempio di come l'estetica di un prodotto possa rivestire un forte ruolo attrattivo per l'apprezzamento del pubblico

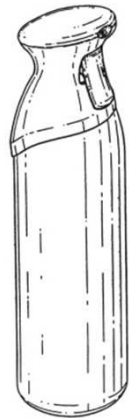


In tutti i paesi si prevede la tutela dell'aspetto estetico dei prodotti. In particolare, la legislazione italiana e quella comunitaria tutelano **l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.**

Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita **nell'utilizzatore informato** differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello precedentemente divulgato.

La registrazione di un disegno o modello dura **5 anni dalla data di deposito** della domanda prorogabili per periodi di 5 anni **fino ad un massimo di 25 anni.**

Esempi di design



Esempi di Disegni/Modelli

Ciò che viene tutelato con il disegno o modello registrato è **l'aspetto estetico** complessivo del telefono cellulare e **non sue funzioni tecniche**. Peraltro, le caratteristiche tecniche che consentono di realizzare tale funzione tecnica sono proteggibili con brevetti di invenzione. Questa osservazione consente di apprezzare i differenti aspetti protetti dai brevetti di invenzione e dai disegni o modelli: l'aspetto tecnico e l'aspetto estetico, rispettivamente.

I disegni o modelli possono essere protetti anche attraverso le leggi sul diritto d'autore, a condizione che l'aspetto esteriore del prodotto soddisfi le condizioni legali per la protezione. Quindi le due tipologie di diritto (modello/designo e diritto d'autore) possono pertanto coesistere per lo stesso prodotto.





UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

VARIETA' VEGETALI

Varietà vegetali

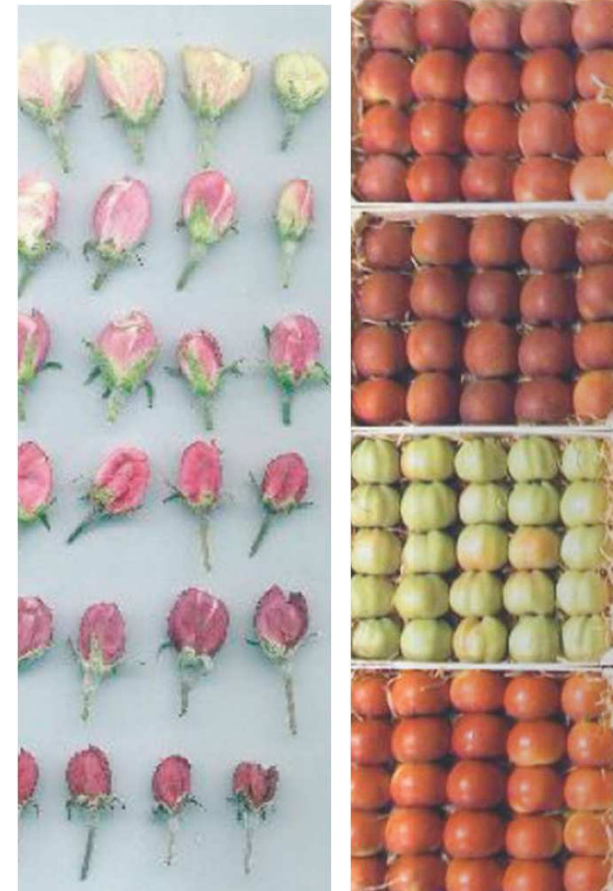
Sia in Italia che nell'Unione Europea (presso l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali CPVO – Community Plant Variety Office) è possibile tutelare le **varietà vegetali**.

Le varietà vegetali tutelabili possono differenziarsi ad esempio per i caratteri del frutto o per i caratteri dei fiori.

Per una valida tutela, le varietà vegetali debbono essere **nuove, distinte, omogenee e stabili**.

L'esame delle domande italiane di privativa di varietà vegetale viene effettuato, in Italia, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La durata della privativa è di **venti anni** (nell'Unione Europea venticinque) a decorrere dalla data della sua concessione; nel caso di alberi e viti, la durata è estesa a trenta anni dalla data della concessione della privativa.



Varietà vegetali

La varietà si reputa **DISTINTA** quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta (ad esempio perché per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione in un registro ufficiale – che venga poi accolta - oppure perché è presente in collezioni pubbliche).

La varietà si reputa **OMOGENEA** quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

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

varietà agricole,
ad esempio una
varietà di orzo



varietà vegetali,
ad esempio una
varietà di lattuga



varietà di frutti,
ad esempio una
varietà di fragola



varietà
ornamentali,
ad esempio una
varietà di Lupinus





UNIMORE

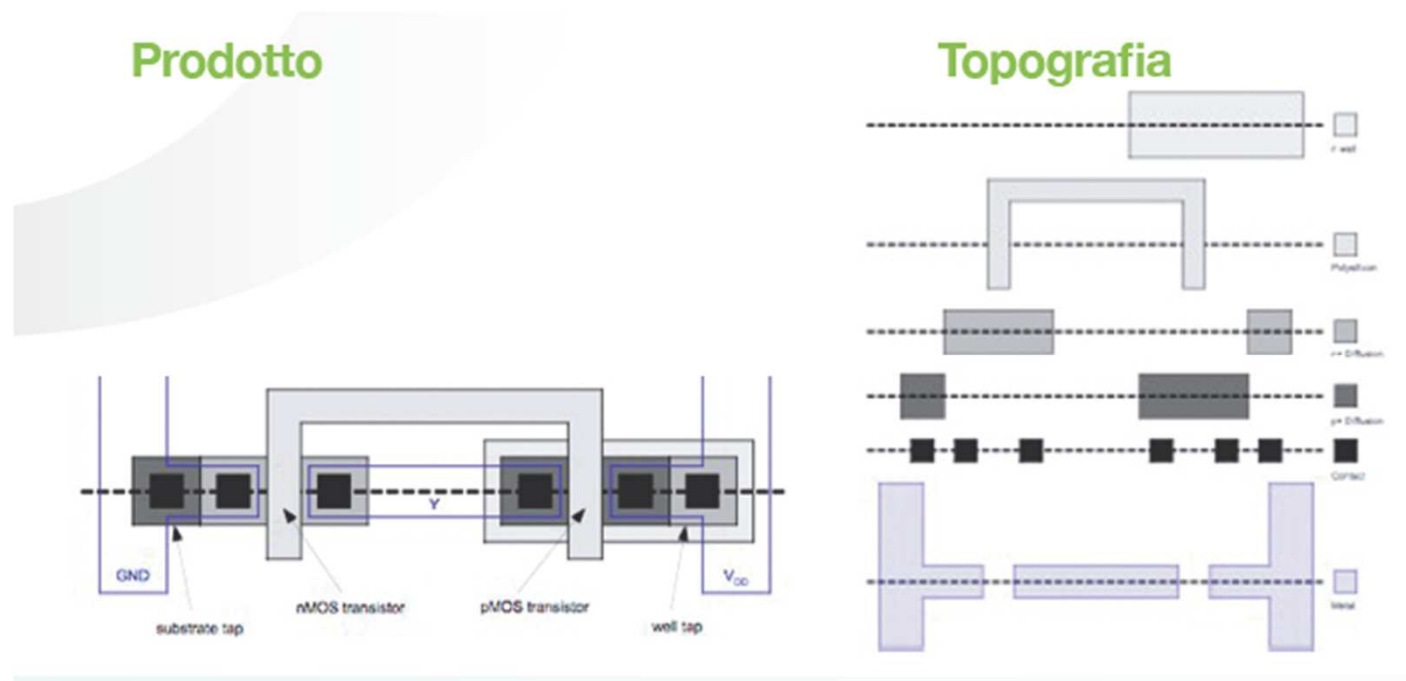
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Topografie dei prodotti a semiconduttori

Le topografie dei prodotti a semiconduttori sono costituite da una serie di disegni rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori e che vengono utilizzati nelle fasi del processo di fabbricazione del prodotto a semiconduttori.

Nella figura che segue, a sinistra è mostrato un prodotto a semiconduttori ed a destra la topografia del prodotto.





UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIRITTO D'AUTORE

Diritto d'autore

Il **Diritto d'Autore** tutela opere dell'ingegno di **carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura (opere di ingegneria), al teatro ed alla cinematografia, ed i programmi per computer.

Il Diritto d'Autore **nasce nel momento stesso in cui l'autore concepisce l'opera**, per cui, in linea di principio non è necessaria alcuna procedura di registrazione.

Tuttavia, esistono una serie di uffici competenti, a seconda del tipo di opera, nei quali è possibile registrare il Diritto d'Autore, che costituisce così una prova dell'esistenza del diritto stesso.

Conferisce protezione giuridica per un periodo di tempo limitato (durata di protezione). I trattati e le convenzioni internazionali hanno stabilito una durata di protezione minima di 50 anni dalla morte dell'autore (in Italia 70 anni).

ESEMPI:

I programmi per computer (**software**), in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti dal Diritto d'Autore. E' possibile registrare il relativo Diritto d'Autore presso la SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori). Si deve tenere presente che il software è altresì brevettabile qualora costituisca una nuova soluzione tecnica inventiva di un problema tecnico.

Siti web

I siti web sono considerati come opere multimediali e, come tali, tutelabili anch'essi ai sensi del Diritto d'Autore. Anche per essi si può procedere con una registrazione del Diritto d'Autore presso la SIAE.

Diritto d'autore e industrial design

Nell'ambito dell'industrial design, cui è anche applicabile la normativa che protegge il diritto d'autore, il Tribunale di Venezia, con decreto del 28 novembre 2003, ha dichiarato che l'"angelo laudante" della Thun, in quanto possiede carattere creativo e valore artistico, può essere tutelato sia in forza della legge sul diritto d'autore, sia sulla base della normativa in materia di industrial design (disegni/modelli), che si possono applicare in modo cumulativo.





UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

SEGRETO INDUSTRIALE

Segreto industriale e know-how

Sono tutelabili le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- **siano segrete;**
- **abbiano valore economico in quanto segrete;**
- **siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete.**

Durata illimitata, purché le informazioni non diventino di pubblico dominio.



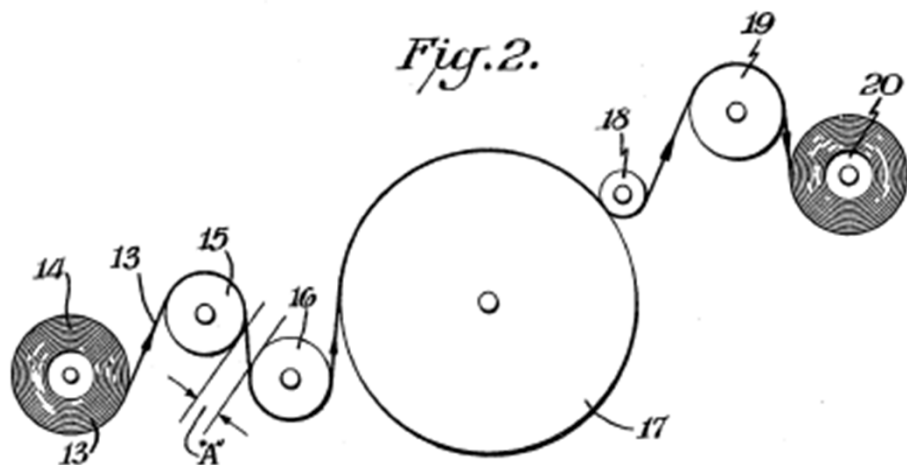
Vantaggi

- nessun costo di registrazione
- per la sua tutela non richiede la pubblicazione dell'invenzione, né la registrazione presso l'UIBM
- la sua tutela non è limitata nel tempo
- ha effetto immediato.

Svantaggi

- può essere riprogettato da potenziali concorrenti e quindi, una volta scoperto, utilizzato liberamente
- la sua protezione è efficace solo contro una impropria acquisizione, uso o rivelazione delle informazioni confidenziali
- è generalmente difficile da tutelare (livello di protezione più debole dei brevetti)
- può essere oggetto di brevetto da parte di una terza parte

Esempi di segreto industriale



Brevetto originale processo produttivo GORE-TEX.
Un'altra società aveva tenuto segreto un processo analogo per più anni, prima che Gore depositasse il brevetto.



Formula della Coca-Cola



**Ricetta segreta delle
“undici erbe e
spezie” del Kentucky
fried chicken**

Immagini da www.coca-cola.com
www.kfc.it

Programma

1. Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale
2. **Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;**
3. Valorizzazione delle invenzioni brevettate - sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

BREVETTI

Brevetto - definizioni

D.Lgs. 10-2-2005 n. 30

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

Art. 45 **Oggetto del brevetto**

1. *Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale*

Quindi un'invenzione è brevettabile se rispetta 3 requisiti, più 2:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Novità | 1. Liceità |
| 2. Originalità | 2. Sufficiente descrizione |
| 3. Industrialità | |

Tuttavia, la giurisprudenza italiana ed europea, interpretando la normativa brevettuale, hanno definito **un'invenzione come una soluzione tecnica di un problema tecnico.**

Brevetto - esempio

A titolo esemplificativo, immaginiamo per un momento di essere tornati indietro di un secolo, quando per scrivere era necessario utilizzare un pennino da intingere in un serbatoio di inchiostro.

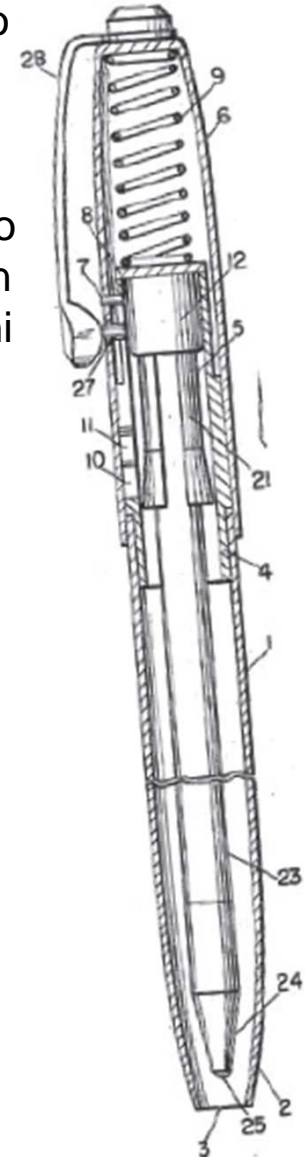
Ciò crea numerosi **problemi tecnici**, quali, ad esempio: la lentezza della scrittura per le frequenti interruzioni dovute alla necessità di intingere il pennino nel serbatoio; la disuniformità dei tratti scritti sul foglio, che si assottigliano man mano che l'inchiostro sul pennino si esaurisce; le macchie sul foglio, sulle mani e sui vestiti.

La penna a sfera è una soluzione tecnica a tali problemi: la sferetta alloggiata ad una estremità di un serbatoio cilindrico incorporato nella penna, quando rotola sul foglio durante la scrittura, rilascia una quantità uniforme di inchiostro che rende più regolare il tratto. Ciò consente di eliminare o drasticamente ridurre tutti i problemi tecnici sopra elencati.

Dunque, la penna a sfera è un'invenzione.

Poiché la penna a sfera è anche nuova ed inventiva (ovvero non ovvia), se ci trovassimo indietro di un secolo, sarebbe anche un'invenzione brevettabile.

Infatti, il Sig. Laszlo Jozsef Biro ha ottenuto tra gli anni '30 e '40 del XX secolo una pluralità di brevetti in vari paesi del mondo per la sua invenzione.



Brevetto – Invenzioni non brevettabili

Art. 45 Oggetto del brevetto

Non sono considerate come invenzioni [...]:

- a) **le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;**
 - b) **i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;**
 - c) **le presentazioni di informazioni.**
- [...] considerati in quanto tali

Non sono considerati come invenzioni [...] **i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.** Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Brevetto – Invenzioni non brevettabili: esempi

Non sono brevettabili

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici:

non includono un intervento attivo positivo /manipolazione da parte dell'uomo (es. fotosintesi delle piante, teoremi matematici...)

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore:

non risolvono un problema tecnico (es. giochi da tavolo, business method, sistemi per memorizzare un testo,...)

c) le presentazioni di informazioni:

mancano di natura tecnica (es. metodi di insegnamento, suddivisione di informazioni in banche dati...)

Brevetto - Novità

Art. 46 **Novità**

1. *Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica*

Stato della tecnica:

- tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto (in forma scritta ed orale);
- il contenuto di domande di brevetto, già depositate, anche se pubblicate o rese accessibili dopo la data di deposito dell'invenzione che si vuole brevettare

Brevetto - Novità



- Non pubblicare prima del deposito
es. articoli scientifici, articoli generici su riviste, giornali, internet, poster, presentazioni a conferenze, tesi di laurea



- Non vendere prodotti che incorporano l'invenzione prima del deposito



- Non effettuare presentazioni orali prima del deposito se non dopo avere sottoscritto un accordo di confidenzialità (**non-disclosure agreement NDA**)

Brevetto – Attività inventiva

Art. 48 **Attività inventiva**

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

Il giudizio sulla originalità comprende una componente discrezionale a carico dell'esaminatore.

Brevetto – Applicazione industriale

Art. 49 **Industrialità**

1. *Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola*

Brevetto - Liceità

Art. 50 Liceità

1. *Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume*
2. *L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa*

Brevetto – Sufficiente descrizione

Art. 51 Sufficiente descrizione

1. L'invenzione deve essere **descritta** in modo sufficientemente chiaro e completo perché **ogni persona esperta del ramo possa attuarla** e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto

Quindi un'invenzione è brevettabile se rispetta 3 requisiti, più 2:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Novità | 1. Liceità |
| 2. Originalità | 2. Sufficiente descrizione |
| 3. Industrialità | |

Quando un'invenzione è "nuova"?

Descrizione e disegni di una domanda di brevetto (GB360253; 1930)

- Anteriorità
 - *teiera con un beccuccio*
- Svantaggio della prior art
 - *richiede tempo*
- Problema da risolvere
 - *ridurre i tempi di riempimento*
- Soluzione
 - *inserire un secondo beccuccio*
- Vantaggi dell'invenzione
 - *i tempi di riempimento sono ridotti*

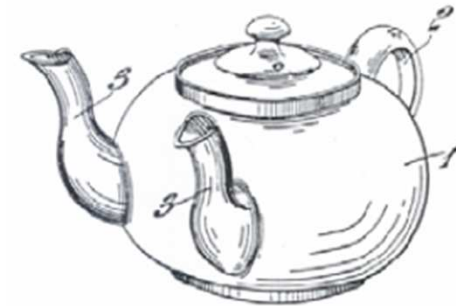


Fig.1.

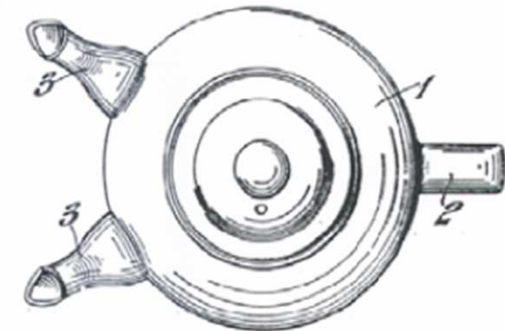


Fig.2.

Quando un'invenzione è "nuova"?

**Mantenete la vostra
invenzione riservata
finché depositate la
domanda!!**

- Quando non è parte dello stato dell'arte
- Stato dell'arte = tutto ciò che è a disposizione del pubblico prima della data del deposito

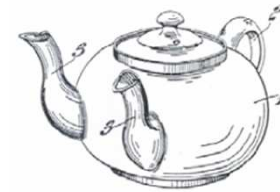
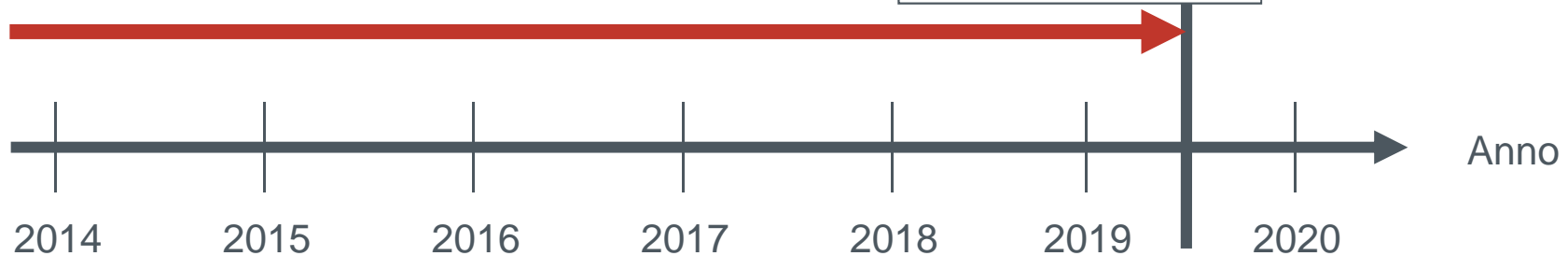


Fig. 1.

Stato dell'arte

Data di deposito



Valutare la novità

Rivendicazione: Un recipiente per versare che comprende

- (a) un vano per liquidi (1),
- (b) una maniglia (2),
- (c) un coperchio, e
- (d) due beccucci (5) che si estendono dal vano (1)
- (e) in cui le parti superiori dei due beccucci sono disposte alla stessa altezza.

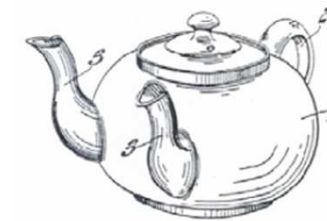


Fig. 1.

Fase 1: Anteriorità

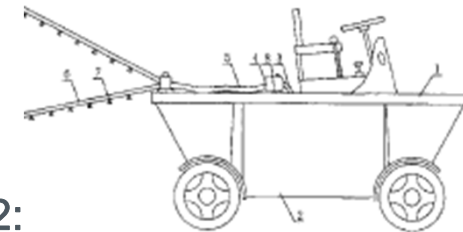
La ricerca di anteriorità ha rilevato i seguenti documenti:

Documento D1:
teiera con un beccuccio.



Documento D2:

Distributore ad alta efficienza per fertilizzante. Ogni asta ha diversi ugelli per spruzzare liquido.



Documento D3:
Una maniglia filtro con due beccucci da utilizzare in una macchina da caffè.



Documento D4:

Una bottiglia di olio e aceto, che contiene una seconda bottiglia all'interno. I due beccucci sono abilmente disposti per garantire che il secondo non goccioli mentre il primo è in uso.



Valutare la novità

Rivendicazione: Un recipiente per versare che comprende

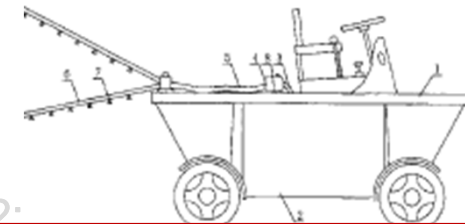
- (a) un vano per liquidi (1),
- (b) una maniglia (2),
- (c) un coperchio, e
- (d) due beccucci (5) che si estendono dal vano (1)
- (e) in cui le parti superiori dei due beccucci sono disposte alla stessa altezza.



Fig. 1.

La ricerca di
 anteriorità ha
 rilevato i seguenti

Documento D1:
 teiera con un
 beccuccio.



L'esaminatore del brevetto confronta le rivendicazioni con ogni documento e verifica se l'invenzione si differenzia dalle precedenti.



Nessuno dei documenti descrive tutte le caratteristiche della rivendicazione, quindi l'invenzione come espressa nella rivendicazione è nuova.

beccucci da
 utilizzare in una
 macchina da
 caffè.



contiene una seconda bottiglia
 all'interno. I due beccucci sono
 abilmente disposti per garantire
 che il secondo non goccioli mentre
 il primo è in uso.



Brevetto – Attività inventiva

Chi è l'**esperto del ramo**? Una persona fittizia che conosce tutto lo stato della tecnica rilevante per il proprio settore e per quelli affini, accede alle divulgazioni di ogni epoca, di tutto il mondo e comprende tutte le lingue. Ha le capacità di svolgere esperimenti di routine. Ma **non** è dotato di **creatività**, è una persona passiva senza iniziativa che si arresta di fronte a evidenti pregiudizi tecnici o rischi di insuccesso.

Metodo del "problem-solution approach"

- Identificare il documento di tecnica nota più vicina all'invenzione;
- Identificare le differenze tra l'invenzione e il documento di tecnica nota più vicina;
- Stabilire per confronto con la tecnica nota quale problema tecnico viene risolto dall'invenzione (problema oggettivo);
- Stabilire se l'esperto del ramo, al fine di risolvere il problema tecnico oggettivo, sarebbe giunto in modo ovvio all'invenzione partendo dal documento di tecnica nota più vicina collegandolo ad uno o più documenti ulteriori di tecnica nota.

Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 1

- Determinare l'anteriorità più vicina e le caratteristiche comuni:
 - (a) un vano per liquidi
 - (b) una maniglia
 - (c) un coperchio
 - (d) un beccuccio



Fase 2: Problema

- Differenze rispetto a D1:
 - due beccucci invece di uno
 - particolare disposizione dei beccucci
- Svantaggio dell'anteriorità:
 - richiede tempo
- Vantaggio/risultato dell'invenzione:
 - il tempo necessario per riempire più tazze è ridotto
- Problema obiettivo da risolvere: (Il tecnico avrebbe superato l'inconveniente del documento D1 allo stesso modo dell'inventore? Come ottenere lo stesso effetto dell'invenzione?)
 - Come possiamo modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?

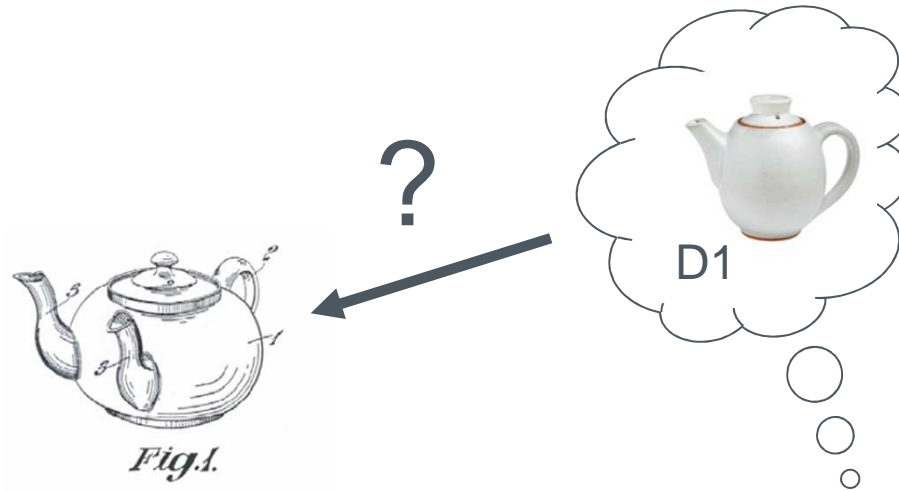


Fig. 1.



Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione



Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione



+



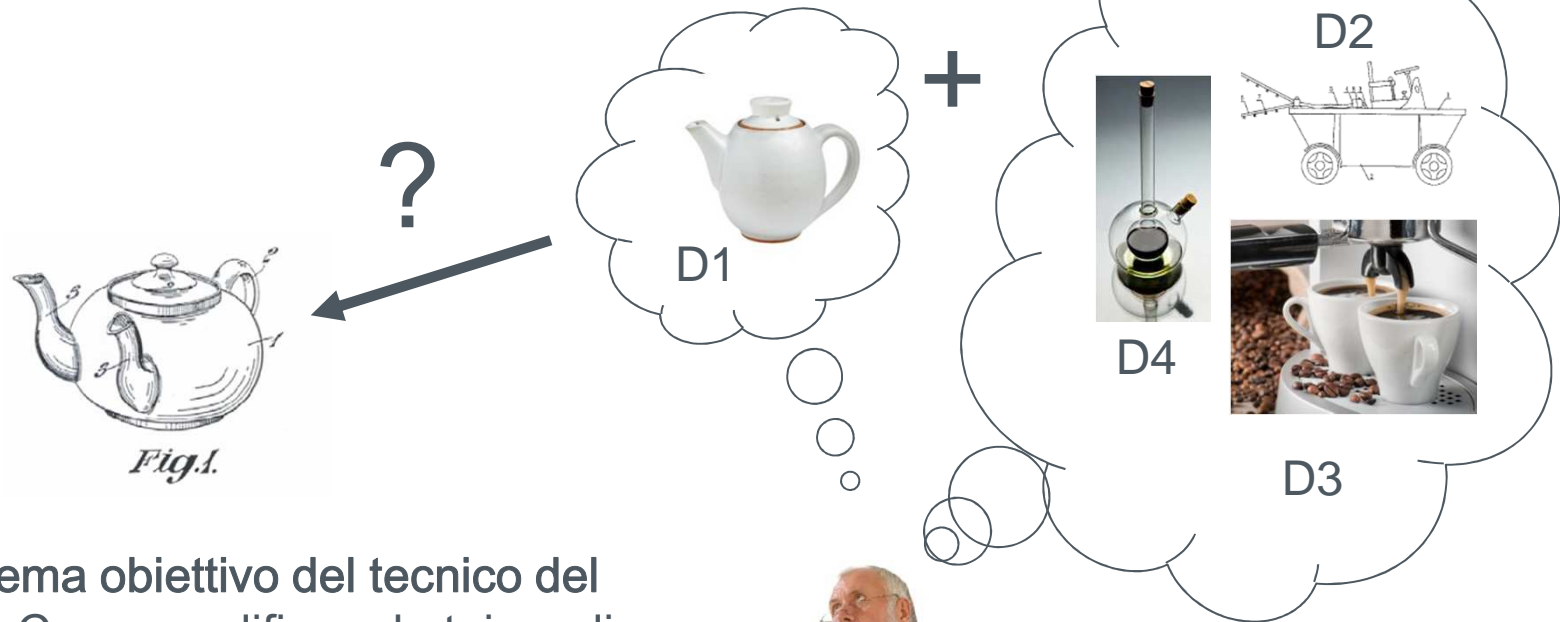
Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione

Campo applicabile: utensili da cucina per la trasformazione dei prodotti alimentari



Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione



Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



Campo applicabile: utensili da cucina per la trasformazione dei prodotti alimentari



Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione



+



D4



D3

Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione

La soluzione rivendicata è ovvia alla luce dello stato dell'arte?



+

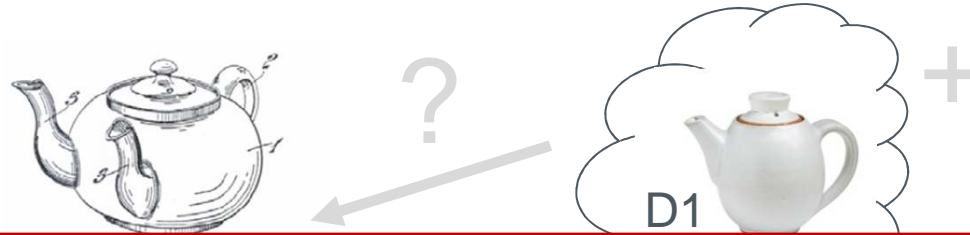


Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione



In primo luogo, l'uscita in D3 non riduce il tempo necessario per riempire due tazze poiché la portata della caffettiera rimane la stessa (ci vuole il doppio del tempo per riempire due tazze o, nello stesso lasso di tempo, le due tazze sarebbero piene solo a metà).

In secondo luogo, anche se il tecnico applicasse il principio della presa con i due tubi di D3 alla teiera nota D1, egli non arriverebbe all'invenzione rivendicata. In D3, l'uscita è a forma di Y e consiste di un tubo che si estende in due tubi, mentre l'invenzione si avvale di due beccucci separati.

L'esaminatore può quindi giungere alla conclusione che la rivendicazione presenta attività inventiva, dal momento che i due documenti in combinazione non avrebbero permesso di arrivare all'invenzione rivendicata.

Un brevetto potrebbe quindi essere concesso sulla base di questa rivendicazione.



D3

Brevetto – “Contratto” Inventore - Società

**Riveli
l'invenzione**



**Ottieni
l'escusiva**



... altri potranno conoscere l'invenzione e migliorarla!

Brevetto – Durata

Art. 60 Durata

1. *Il brevetto per invenzione industriale dura **venti anni** a decorrere **dalla data di deposito della domanda** e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata*

Art. 53 Effetti della brevettazione

1. *I diritti esclusivi [...] sono conferiti con la concessione del brevetto*

Brevetto – Diritti conferiti

Art. 66 Diritto di brevetto

1. *I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato*

In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.



Conferisce non una facoltà di fare, ma una facoltà di VIETARE, cioè di escludere i terzi dall'attuazione dell'invenzione

Brevetto – Diritti morali e patrimoniali

Art. 62 **Diritto morale**

1. *Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado*

**All'inventore è quindi riconosciuta
la paternità dell'invenzione**

Art. 63 **Diritti patrimoniali**

1. *I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono **alienabili e trasmissibili***
2. *Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa*

**L'inventore ha quindi il diritto al brevetto, ma ha la possibilità di
cedere questo diritto**

Brevetto – Struttura

- **Titolo** breve e conciso, corrispondente all'oggetto del brevetto
- **Indicazioni bibliografiche:** Inventore/i, titolare/i, data deposito, classificazione ...
- **Riassunto** (abstract)
- **Descrizione** illustrativa dello stato della tecnica (prior art), del problema tecnico che l'invenzione intende risolvere e dei mezzi specifici (o del procedimento) proposti per risolvere il problema; deve essere redatta in modo sufficientemente chiaro e completo per consentire a persona esperta di attuare l'invenzione
- **Rivendicazioni** (oggetto del monopolio) generalmente sono presenti una o più rivendicazioni (indipendenti) aventi l'ambito di protezione più ampio, seguite da rivendicazioni (dipendenti) aventi ambiti di protezione progressivamente sempre più stretti. La protezione brevettuale è contenuta entro i limiti definiti dalle rivendicazioni e non può essere estesa dopo il deposito della domanda.
- Eventuali **disegni** illustrativi

Brevetto – Rivendicazioni

- Il brevetto protegge quanto forma oggetto delle **rivendicazioni** da interpretare con l'ausilio di descrizione e disegni
- Interpretazione da condurre in modo da garantire equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi
- Sono dichiarazioni di volontà in cui l'inventore specifica l'oggetto del monopolio
- Devono essere supportate dal testo della descrizione (eventualmente dai disegni)
- Possono essere modificate prima della definitiva concessione


Brevetto – Rivendicazioni

- Esistono due tipi di rivendicazioni

- Indipendenti: l'invenzione nella sua accezione più ampia
- Dipendenti: qualunque rivendicazione che includa tutte le caratteristiche di ogni altra

- Rivendicazione indipendente


Claim 1 Un prodotto/processo/apparato/uso «A» che comprende

B  C } Caratteristiche tecniche dell'invenzione rivendicata

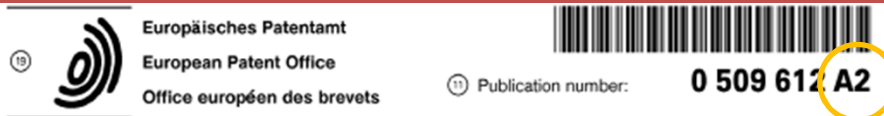
D

- Rivendicazione dipendente

Claim 2 Un «A» come rivendicato nel claim 1, che comprende

E  } Ulteriori particolari del claim 1

Brevetto – Struttura



EUROPEAN PATENT APPLICATION

(21) Application number: 92201243.0 (61) Int. Cl.⁵ C12Q 1/68, C12P 19/34,
//C07H21/04

(22) Date of filing: 27.03.86

This application was filed on 04 - 05 - 1992 as a
divisional application to the application
mentioned under INID code 60.

(30) Priority: 28.03.85 US 716975
25.10.85 US 791308
07.02.86 US 828144

(43) Date of publication of application:
21.10.92 Bulletin 92/43

(66) Publication number of the earlier application in
accordance with Art.76 EPC: 0 200 362

(64) Designated Contracting States:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(71) Applicant: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Postfach 3255
CH-4002 Basel(CH)

(72) Inventor: Mullis, Kary Banks
447 Beloit Avenue

Kensington, California 94708(US)
Inventor: **Arnheim, Norman**
22322 De Kalb
Woodland Hills, California 91364(US)
Inventor: **Saiki, Randall Keichi**
320-39th Street
Richmond, California 94805(US)
Inventor: **Erlich, Henry Anthony**
3936 Rhoda Avenue
Oakland, California 94602(US)
Inventor: **Horn, Glenn Thomas**
3 Admiral Drive F370
Emeryville, California 94608(US)
Inventor: **Scharf, Stephen Joel**
2028 Francisco Street
Berkeley, California 94709(US)

(74) Representative: **Bizley, Richard Edward et al**
HEPWORTH LAWRENCE BRYER & BIZLEY
2nd Floor Gate House South West Gate
Harlow, Essex CM20 1JN(GB)

Indicazioni
bibliografiche

Titolo

Abstract

(54) **Process for amplifying and detecting nucleic acid sequences.**

(57) The present invention provides a process for detecting the presence or absence of at least one specific nucleic acid sequence in a sample or distinguishing between two different nucleic acid sequences in said sample, wherein each nucleic acid sequence to be detected consists of two separate strands, which process comprises amplifying the specific sequence or sequences (if present) by

(a) treating the sample with one oligonucleotide primer for each of the two strands of each different specific nucleic acid sequence being detected under hybridizing conditions such that for each strand of each different sequence being detected an extension product of each primer is synthesized which is complementary to each nucleic acid strand, wherein said primers are selected so as to be substantially complementary to each strand of each specific sequence such that the extension product synthesized from one primer, when it is separated from its complement, serves as a template for synthesis of an extension product of the other primer;

(b) treating the product of step (a) under denaturing conditions to separate the primer extension products from their templates;

(c) treating the product of step (b) with oligonucleotide primers such that a primer extension product is synthesized using each of the single strands produced in step (b) as a template; and

detecting the thus amplified sequence or sequences (if present).

EP 0 509 612 A2

Brevetto – Struttura

Descrizione

EP 0 509 612 A2

The present invention relates to a process for amplifying existing nucleic acid sequences if they are present in a test sample and detecting them if present by using a probe. More specifically, it relates to a process for producing any particular nucleic acid sequence from a given sequence of DNA or RNA in amounts which are large compared to the amount initially present so as to facilitate detection of the sequences. The DNA or RNA may be single- or double-stranded, and may be a relatively pure species or a component of a mixture of nucleic acids. The process of the invention utilizes a repetitive reaction to accomplish the amplification of the desired nucleic acid sequence.

For diagnostic applications in particular, the target nucleic acid sequence may be only a small portion of the DNA or RNA in question, so that it may be difficult to detect its presence using nonisotopically labeled or end-labeled oligonucleotide probes. Much effort is being expended in increasing the sensitivity of the probe detection systems, but little research has been conducted on amplifying the target sequence so that it is present in quantities sufficient to be readily detectable using currently available methods.

Several methods have been described in the literature for the synthesis of nucleic acids de novo or from an existing sequence. These methods are capable of producing large amounts of a given nucleic acid of completely specified sequence.

One known method for synthesizing nucleic acids de novo involves the organic synthesis of a nucleic acid from nucleoside derivatives. This synthesis may be performed in solution or on a solid support. One type of organic synthesis is the phosphotriester method, which has been utilized to prepare gene fragments or short genes. In the phosphotriester method, oligonucleotides are prepared which can then be joined together to form longer nucleic acids. For a description of this method, see Narang, S.A., et al., *Meth. Enzymol.*, **68**, 90 (1979) and U.S. Patent No. 4,356,270. The patent describes the synthesis and cloning of the somatostatin gene.

A second type of organic synthesis is the phosphodiester method, which has been utilized to prepare a tRNA gene. See Brown, E.L., et al., *Meth. Enzymol.*, **68**, 109 (1979) for a description of this method. As in the phosphotriester method, the phosphodiester method involves synthesis of oligonucleotides which are subsequently joined together to form the desired nucleic acid.

Although the above processes for de novo synthesis may be utilized to synthesize long strands of nucleic acid, they are not very practical to use for the synthesis of large amounts of a nucleic acid. Both processes are laborious and time-consuming, require expensive equipment and reagents, and have a low overall efficiency. The low overall efficiency may be caused by the inefficiencies of the synthesis of the oligonucleotides and of the joining reactions. In the synthesis of a long nucleic acid, or even in the synthesis of a large amount of a shorter nucleic acid, many oligonucleotides would need to be synthesized and many joining reactions would be required. Consequently, these methods would not be practical for synthesizing large amounts of any desired nucleic acid.

Methods also exist for producing nucleic acids in large amounts from small amounts of the initial existing nucleic acid. These methods involve the cloning of a nucleic acid in the appropriate host system, where the desired nucleic acid is inserted into an appropriate vector which is used to transform the host. When the host is cultured the vector is replicated, and hence more copies of the desired nucleic acid are produced. For a brief description of subcloning nucleic acid fragments, see Maniatis, T., et al., *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, Cold Spring Harbor Laboratory, pp. 390-401 (1982). See also the techniques described in U.S. Patent Nos. 4,416,988 and 4,403,036.

A third method for synthesizing nucleic acids, described in U.S. Patent No. 4,293,652, is a hybrid of the above-described organic synthesis and molecular cloning methods. In this process, the appropriate number of oligonucleotides to make up the desired nucleic acid sequence is organically synthesized and inserted sequentially into a vector which is amplified by growth prior to each succeeding insertion.

Brevetto – Struttura

Rivendicazioni

Claims

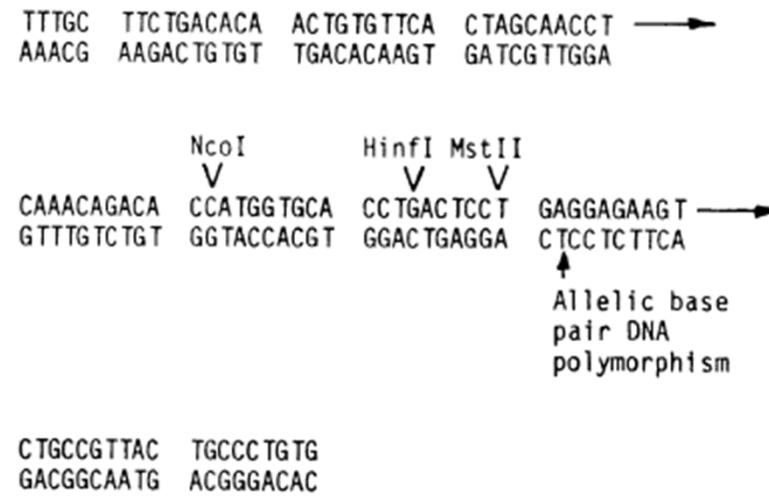
1. A process for detecting the presence or absence of at least one specific nucleic acid sequence in a sample or distinguishing between two different nucleic acid sequences in said sample, wherein each nucleic acid sequence to be detected consists of two separate strands, which process comprises amplifying the specific sequence or sequences (if present) by
 - (a) treating the sample with one oligonucleotide primer for each of the two strands of each different of each different sequence being detected an extension product of each primer is synthesized which is complementary to each nucleic acid strand, wherein said primers are selected so as to be substantially complementary to each strand of each specific sequence such that the extension product synthesized from one primer, when it is separated from its complement, serves as a template for synthesis of an extension product of the other primer;
 - (b) treating the product of step (a) under denaturing conditions to separate the primer extension products from their templates;
 - (c) treating the product of step (b) with oligonucleotide primers such that a primer extension product is synthesized using each of the single strands produced in step (b) as a template; and detecting the thus amplified sequence or sequences (if present).
2. A process according to claim 1 characterized in that steps (b) and (c) are repeated at least once.
3. A process according to claim 1 or claim 2 characterized in that step (b) is accomplished by heat denaturation.
4. A process according to claim 1 or claim 2 characterized in that step (b) is accomplished by employing an enzyme from the class known as helicases.
5. A process according to any one of claims 1 - 4 characterized in that the specific nucleic acid sequence being amplified is contained within a larger sequence.
6. A process according to any one of claims 1 - 5 characterized in that the specific nucleic acid sequence being amplified and detected is obtained from a single-stranded nucleic acid by treating said strand with one or two primers under conditions such that an extension product of one primer is synthesized which is complementary to said strand, wherein one primer is selected so as to be substantially complementary to said strand and the other primer, if present, is selected so as to be substantially complementary to the primer extension product of the first primer; and separating the primer extension product from the template on which it was synthesized to produce single-stranded molecules.
7. A process according to any one of claims 1 - 6 characterized in that the specific nucleic acid sequence being amplified and detected is DNA or RNA, including messenger RNA, which DNA or RNA may be single-stranded or double-stranded, or is a DNA-RNA hybrid.
8. A process according to claim 7 characterized in that the specific nucleic acid sequence being amplified and detected is genomic DNA.
9. A process according to any one of claims 1 - 8 characterized in that the specific nucleic acid sequence being amplified and detected is contained in a mixture which mixture is the product of a previous amplification process carried out in accordance with any one of claims 1 - 8.
10. A process according to claim 9 characterized in that at least one of the primers employed is different from that employed in that previous amplification process.

Brevetto – Struttura

Disegni

FIG.1

Double-Stranded 94-bp Sequence



Brevetto - Priorità

Capo 1 Disposizioni generali e principi fondamentali

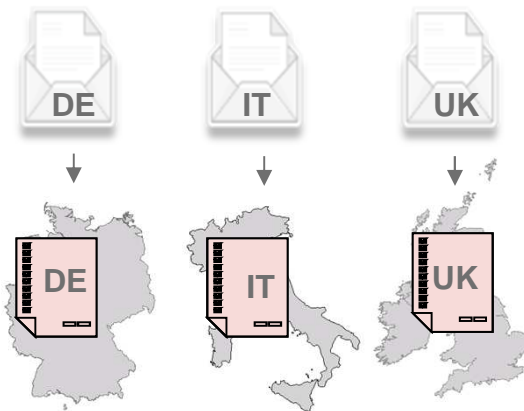
Art. 4 **Priorità**

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un **diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione [...]**
2. Il termine di priorità è di **dodici mesi** per i brevetti d'invenzione [...]

Brevetto – Estensioni Territoriali

Il soggetto richiedente il brevetto può richiederne la tutela a livello:

- Nazionale (uffici brevetti dei singoli stati, es. IT, DE, ES,...)
- Europeo (singola procedura per tutti i paesi europei aderenti)
- Internazionale (PCT – Patent Cooperation Treaty)



Nazionale

Procedure separate per ogni Stato in base alle leggi nazionali

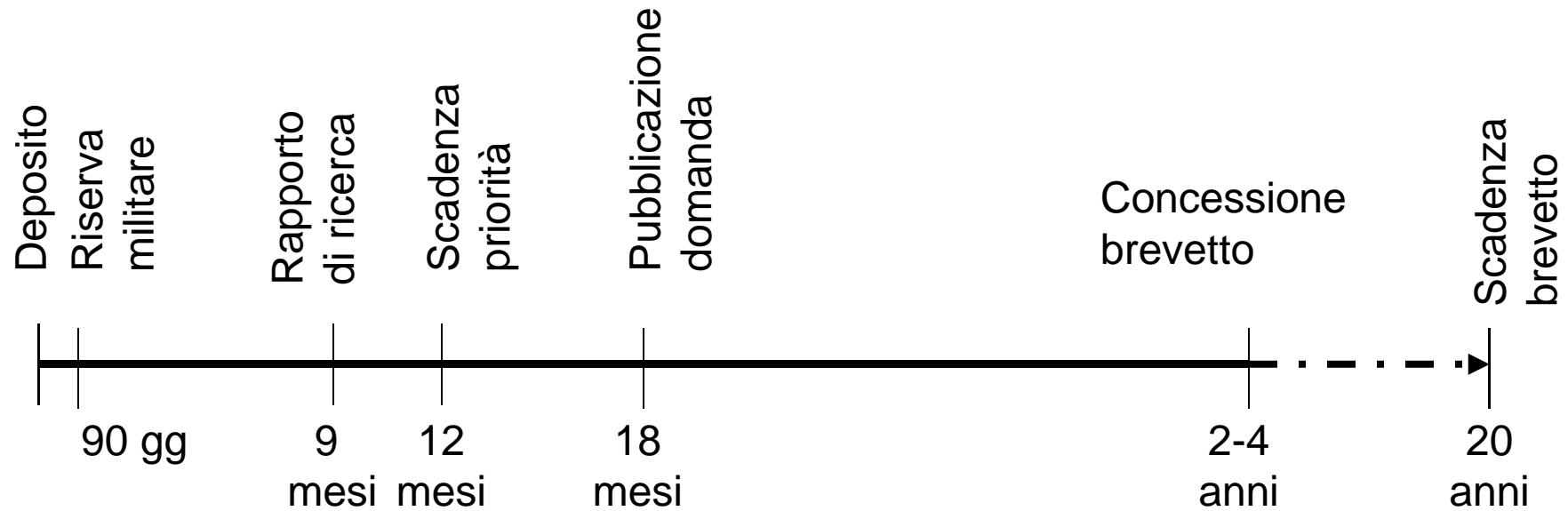


EPC - Stati aderenti alla convenzione sul brevetto europeo



PCT - Stati aderenti al Patent Cooperation Treaty

Brevetto Italiano



Procedura

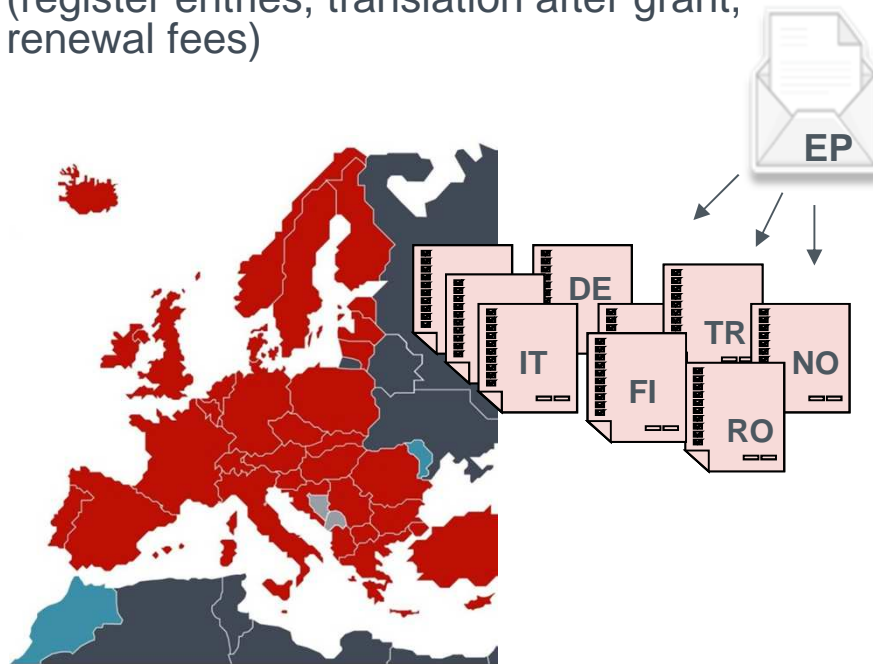
1. **Deposito domanda** presso una Camera di Commercio o direttamente all'UIBM (solitamente tramite mandatario)
2. **Rapporto di ricerca** (rilasciato da EPO dopo circa 9 mesi dal deposito)
3. **Esame – Risposta alle obiezioni**
4. **Rilascio brevetto** italiano

European procedure



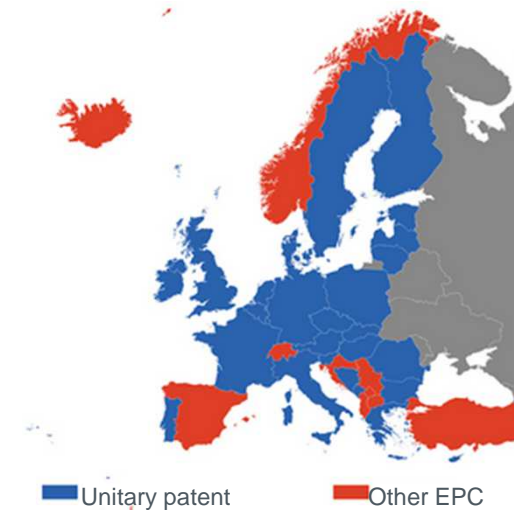
European Patent Convention

- One application filed at one office for up to 42 states
- One procedure: applicant selects the desired states
- One European patent for up to 42 states
- Results in a bundle of national patents (register entries, translation after grant, renewal fees)



Unitary patent

- A European patent with unitary effect
- Protection in a single step for 26 participating EU member states
- Unitary character for said 26 states: limitation, transfer, revocation, lapse (only in respect of all states)
- No translation after grant
- One-stop shop with centralised post-grant administration by the EPO (single renewal fee, register entries)



Brevetto Europeo

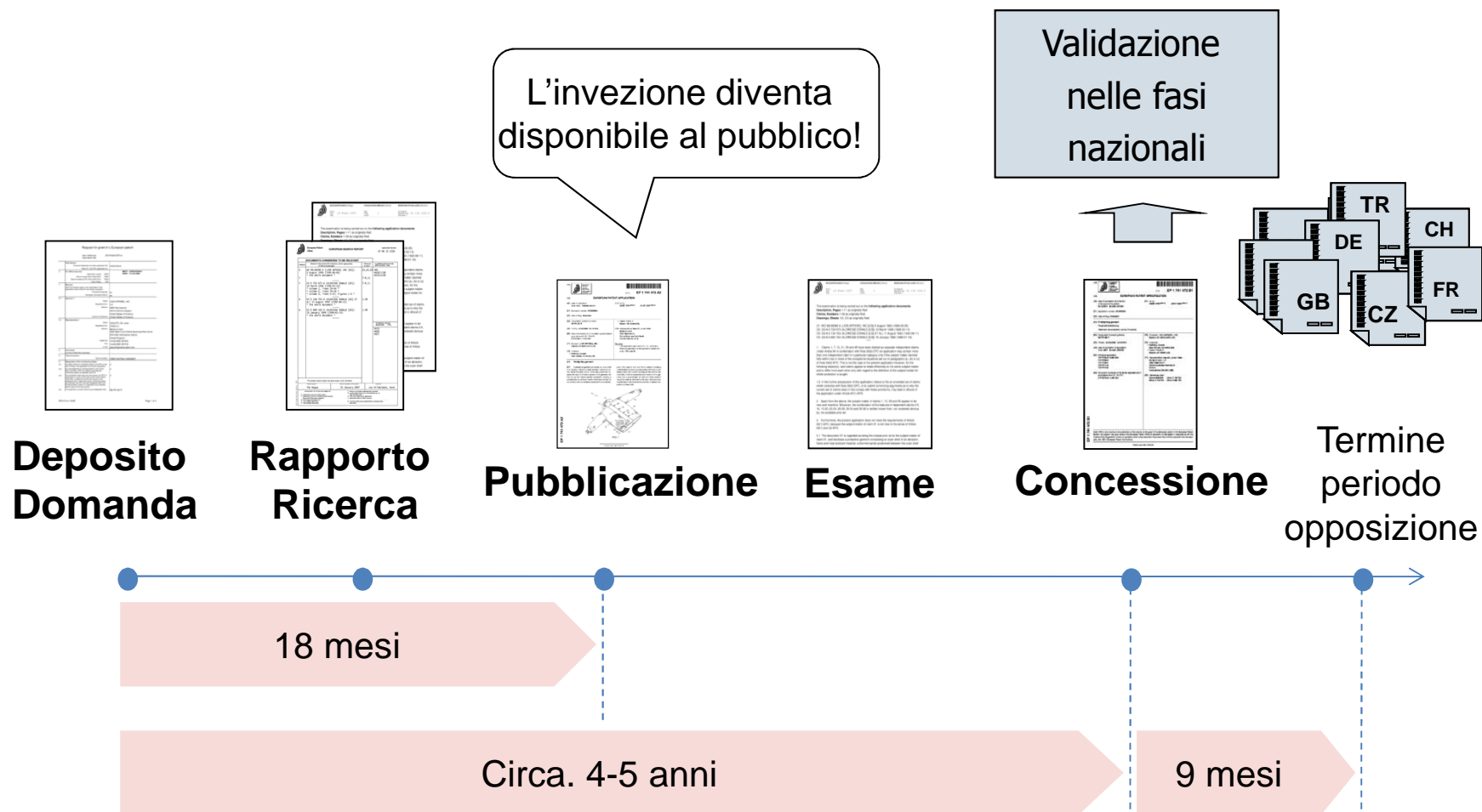
Brevetto europeo (EP)

La Convenzione sull' EP (EPC), firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di **un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti**

L'ufficio predisposto al rilascio dell' EP è l'**European Patent Office (EPO)**, che ha sede centrale a Monaco, e una sede distaccata a L'Aia

NB: Una volta che il brevetto sia stato concesso, **l'EP si divide in tanti brevetti nazionali**, soggetti ognuno alle stesse limitazioni previste, ed aventi gli stessi effetti del brevetto nazionale concesso dallo Stato in questione

Brevetto Europeo: procedura



Brevetto Europeo - Procedura

1. Deposito domanda
2. Pagamento tasse di domanda iniziali
3. **Esame della domanda ed esame formale** (l'esame della domanda consiste nel verificare se sono state fornite tutte le informazioni e la documentazione necessaria, in modo da assegnare una data di deposito)
4. **Rapporto di ricerca** (elenco di tutti i documenti disponibili che possono essere rilevanti per valutare la novità e l'attività inventiva)
5. Pubblicazione della domanda dopo 18 mesi dal deposito o dalla data di priorità se richiesta
6. Pagamento tassa di esame e di designazione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
8. Richiesta di **esame di fondo** (per verificare se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione soddisfano i requisiti della Convenzione sul brevetto europeo e se un brevetto può essere concesso)
9. Rigetto o Concessione e pubblicazione (con pagamento tassa di concessione) - **Convalida** del brevetto in ciascuno degli stati designati
10. Opposizione

Brevetto – procedura internazionale

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Il **PCT** è un trattato multilaterale aperto, gestito dalla **WIPO** che ha sede a Ginevra, a cui ogni Stato può aderire con il deposito di uno strumento di adesione.

La procedura PCT facilita l'ottenimento di protezione per le proprie invenzioni in più paesi, europei ed extra europei, firmatari del Trattato che, al Gennaio 2004 contava 151 Stati.

La domanda internazionale ha effetto in tutti gli Stati membri del Trattato designati nel modulo di domanda

NB: non viene concesso un brevetto “internazionale” a seguito di una domanda internazionale, ma **un brevetto nazionale in ogni Stato designato nella domanda che decida di rilasciarlo**

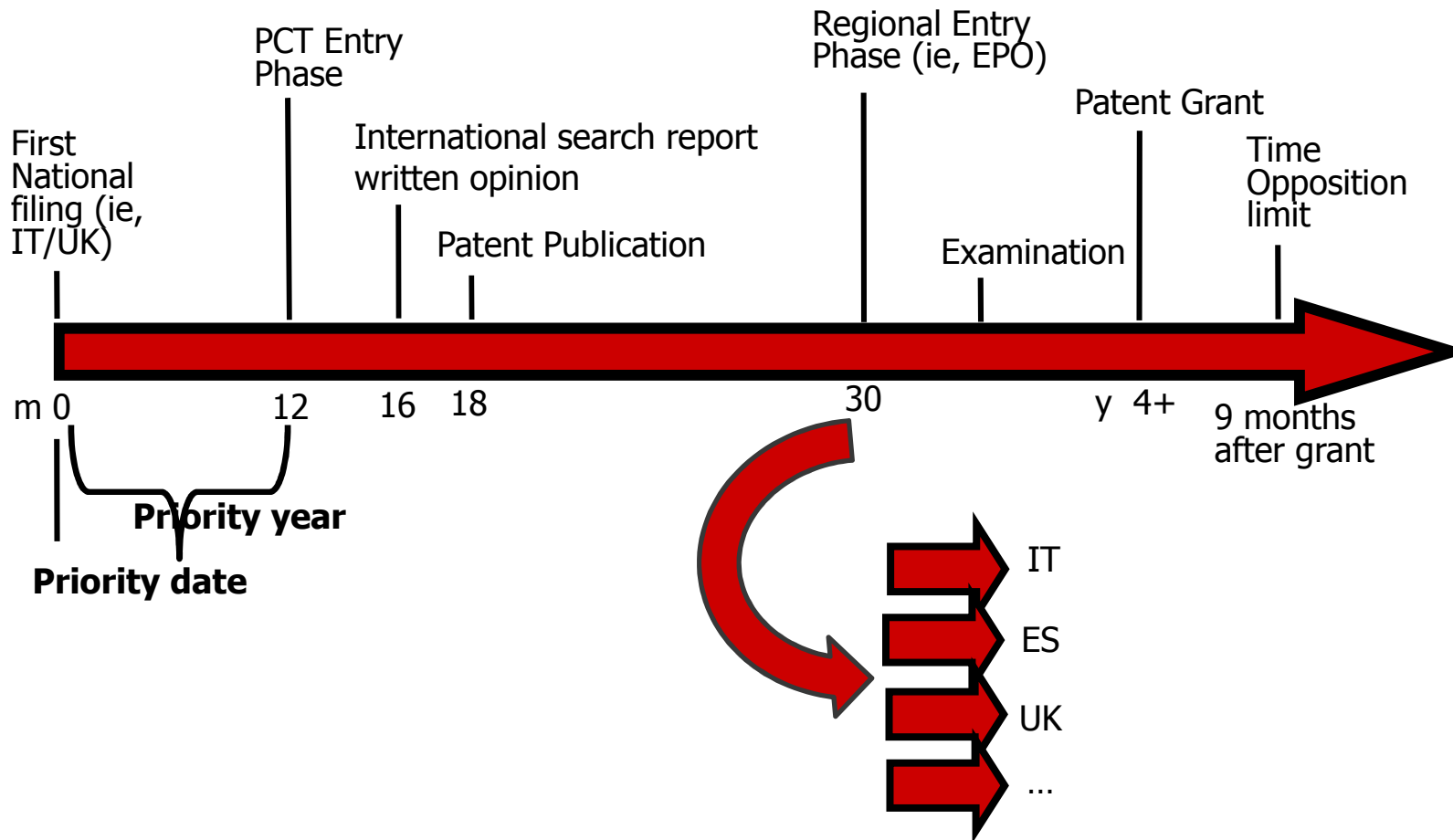
Il PCT è una domanda, non un brevetto

Brevetto – Procedura PCT

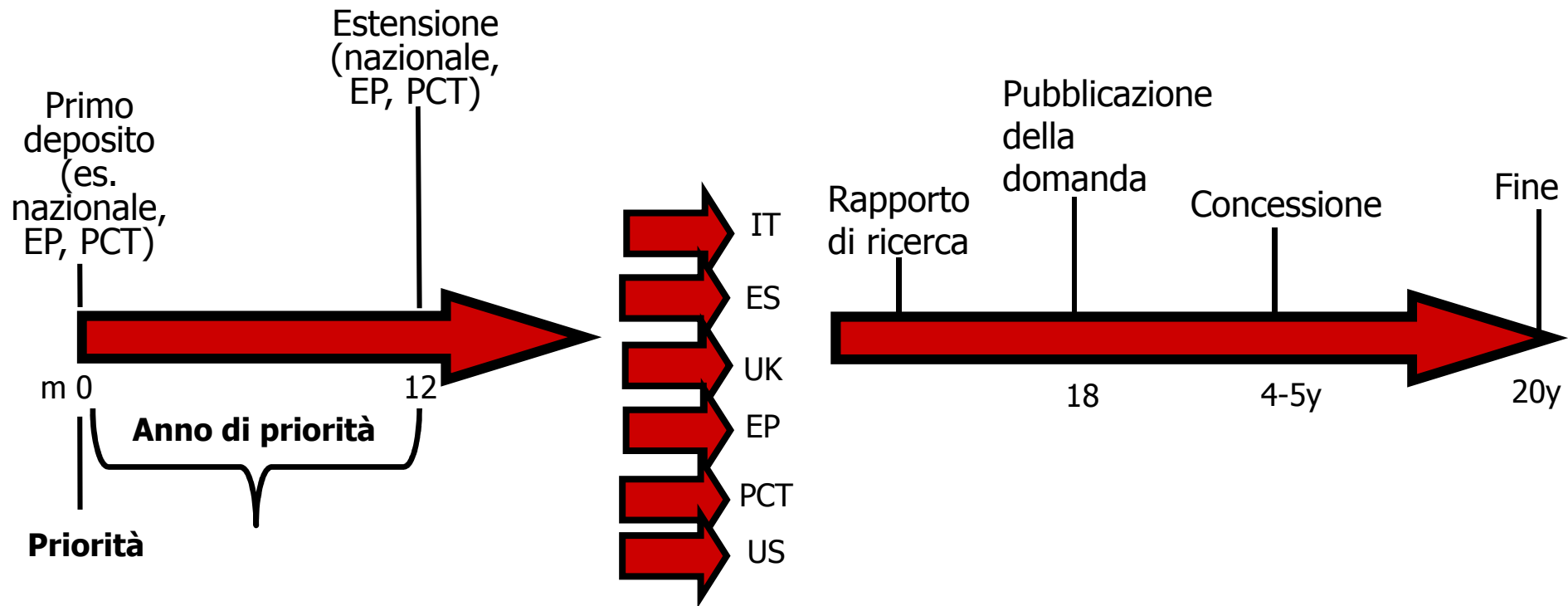
Vantaggi

- **Unica domanda** di brevetto internazionale, in un'unica lingua, presso un unico ufficio ricevente, per più stati del mondo
- **Periodo di tempo più lungo** per scegliere gli Stati in cui estendere il brevetto (30 mesi dalla data di priorità), prezioso per determinare il valore tecnico dell'invenzione
- **Consequente posticipo del pagamento** dei costi delle procedure nazionali
- **Opportunità di modificare le rivendicazioni**, grazie al Rapporto di Ricerca Internazionale, prima di entrare nella fase nazionale per il rilascio del brevetto

Brevetto – Procedura PCT



Possibile percorso di una domanda di brevetto



Brevetto o segreto industriale?

Vantaggi del brevetto

- L'esclusiva favorisce gli investimenti e ritorni più alti sugli investimenti
- Monopolio temporaneo e garantito dalla legge
- Permette il "commercio" delle invenzioni (licensing)

Svantaggi

- Obbligo di descrizione dell'invenzione (pubblicazione 18 mesi dopo il deposito)
- Costi

Alternative al brevetto

Diffusione dell'informazione (pubblicazione)

- Economico
- Impedisce la brevettazione a terzi

- Non permette di avere l'escusiva
- Rivela l'invenzione ai concorrenti

Segreto

- Economico (anche se mantenere il segreto ha dei costi)
- L'invenzione non è rivelata a terzi

- Non protegge dal reverse-engineering/ copia dell'invenzione
- Il "segreto" spesso dura poco

Non fare nulla

- Non richiede sforzi

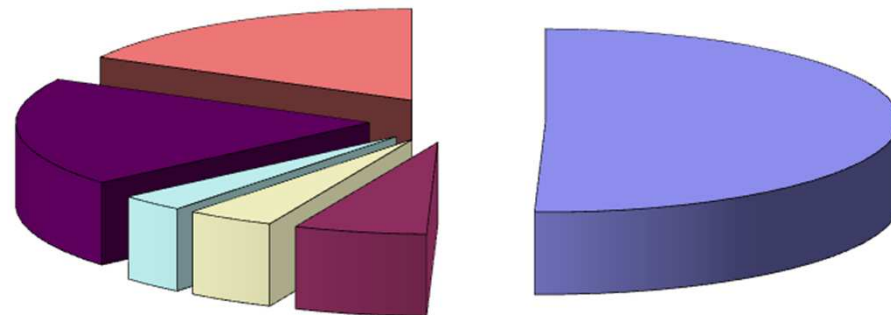
- Non garantisce l'escusiva
- I concorrenti vengono a conoscenza dell'invenzione

Programma

1. Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale
2. Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;
3. **Valorizzazione delle invenzioni brevettate - sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi**

How patents are used

- Protecting products and processes
 - increasing turnover and profits
 - attracting investors
- Licensing
- Cross-licensing
- Blocking competitors
- Building reputation
- Not (yet) used



■ protection of own products	■ licensing only
■ licensing and use	■ cross-licensing
■ blocking competitors	■ not (yet) used

Survey of approx. 7 000
European patents in 2005

Gestione dei brevetti

- **Strategia brevettuale**
 - Offensiva/difensiva
 - Internazionalizzazione
 - Tipo di sfruttamento: licensing o uso interno
- **Informazioni brevettuali**
 - Tenere il passo della tecnologia
 - Evitare di violare i diritti brevettuali o di IP
 - Capire il panorama competitivo
- **Comunicazione**
 - Fornire prove convincenti che i tuoi brevetti sono preziosi
 - Informare investitori e banche, clienti e potenziali dipendenti
- **Mantenimento**
 - Pagare le tasse di rinnovo, osservare le scadenze
 - Rafforzare i brevetti importanti e sbarazzarsi di quelli senza valore

Gestione dei brevetti

☰ 🔍 **Motori** Mercato e Industria

20 giugno 2018

Prodotti e servizi

Audi

Hyundai

SEAT

Skoda

Salva

Commenta

f t in ...

IL FUTURO

Audi e Hyundai alleati per l'auto a idrogeno

di Corrado Canali

🕒 1' di lettura

Audi e il Gruppo Hyundai hanno firmato un accordo per sviluppare congiuntamente auto elettriche alimentate da una cella di combustibile, la fuel cell, a idrogeno.

I vantaggi di questo partnership tecnologica - la cui durata per ora non è stata dichiarata - per lo sviluppo dell'auto a idrogeno, considerato un mercato emergente, saranno estesi anche agli altri marchi dei rispettivi gruppi: Kia per il Gruppo coreano, Seat, Skoda e Volkswagen per quello tedesco.

La partnership tra l'altro prevede la condivisione dei brevetti già depositati e di quelli futuri "Questa forma di cooperazione è il modo migliore per ottenere un vantaggio tecnologico con interessanti strutture di costo a lungo termine", ha precisato Peter Mertens, membro del board Audi e responsabile ricerca e sviluppo della Casa di Ingolstadt.

Gestione dei brevetti

NAVIGA HOME RICERCA

Il Sole
24 ORE

ABBONATI

ACCEDI

MOTORI24

CAR TECH

Tesla libera i suoi brevetti sulle auto elettriche: saranno open-source

–di Marco Valsania | 13 giugno 2014



Elon Musk lancia sull'auto elettrica una rivoluzione culturale prima ancora che tecnologica e di prodotto. Ha promesso che la sua Tesla diventerà la prima casa automobilistica "open source". Vale a dire che darà gratuitamente e liberamente le chiavi d'accesso alle sue tecnologie e brevetti a chiunque si impegni a evitare, nei confronti dell'azienda, ricorsi legali e battaglie in tribunale sulla proprietà intellettuale.

Gestione dei brevetti

NAVIGA HOME RICERCA

Il Sole **24 ORE**
MOTORI24

ABBONATI ACCEDI

TECNOLOGIA

Toyota libera in open source i brevetti per l'auto a idrogeno

07 gennaio 2015

 Toyota condividerà a titolo gratuito con le altre auto automobilistiche i brevetti sulle tecnologie delle celle a combustibile (Fcv), alla base della sua vettura a idrogeno Mirai venduta in Giappone da metà dicembre. La mossa, a sorpresa, è maturata in occasione del Consumer Electronics Show di Las Vegas e punta ad aiutare la diffusione, senza pagamento di royalty, dell'uso fino al 2020 di circa 5.680 licenze correlate allo Fcv, comprese le applicazioni in corso.

Gestione dei brevetti

☰ 🔍 24 Finanza

29 giugno 2018

Apple

Samsung Informatica

Steve Jobs

HI-TECH E BREVETTI

Apple-Samsung, dopo sette anni di battaglie legali ritorna la pace

di Riccardo Barlaam

La guerra sul design dell'iPhone è finita. Torna la pace tra Apple e Samsung. Le due società, dopo sette anni di battaglie legali, per quello che è il contenzioso sui brevetti più lungo e con più valore nella storia dell'industria tecnologica, hanno raggiunto un accordo extragiudiziale che pone fine a tutte le cause. Non è stato reso noto l'ammontare del patteggiamento, depositato nella Corte distrettuale di San José, in California (causa numero 11-cv-01846). La prima causa intentata da Apple contro Samsung risale al 2011 quando Steve Jobs, il fondatore di Apple che morì lo stesso anno, minacciò di scatenare una guerra «termonucleare» contro i rivali che avevano adottato il sistema operativo Android sviluppato da Google e non il loro, e accusò i coreani di aver «smaccatamente e pedissequamente» copiato il design dell'iPhone. Da quella prima causa si sono sviluppati lunghi e complessi contenziosi, altre cause, ricorsi e appelli, compreso uno stop della Corte Suprema americana nel 2016. Con centinaia di milioni di dollari di spese legali agli avvocati che sono, alla fine, gli unici veri vincitori di questa lunga contesa giocata tra carte bollate e aule di tribunale.

Gestione dei brevetti

Il Sole **24 ORE**
IMPRESA & TERRITORI

Impresa & Territori ▶ Regole & Incentivi

Caffè in cialda, a Vergnano un round con Nespresso

E. Sc. 28 giugno 2012



Tweet



Consiglia 0



My24



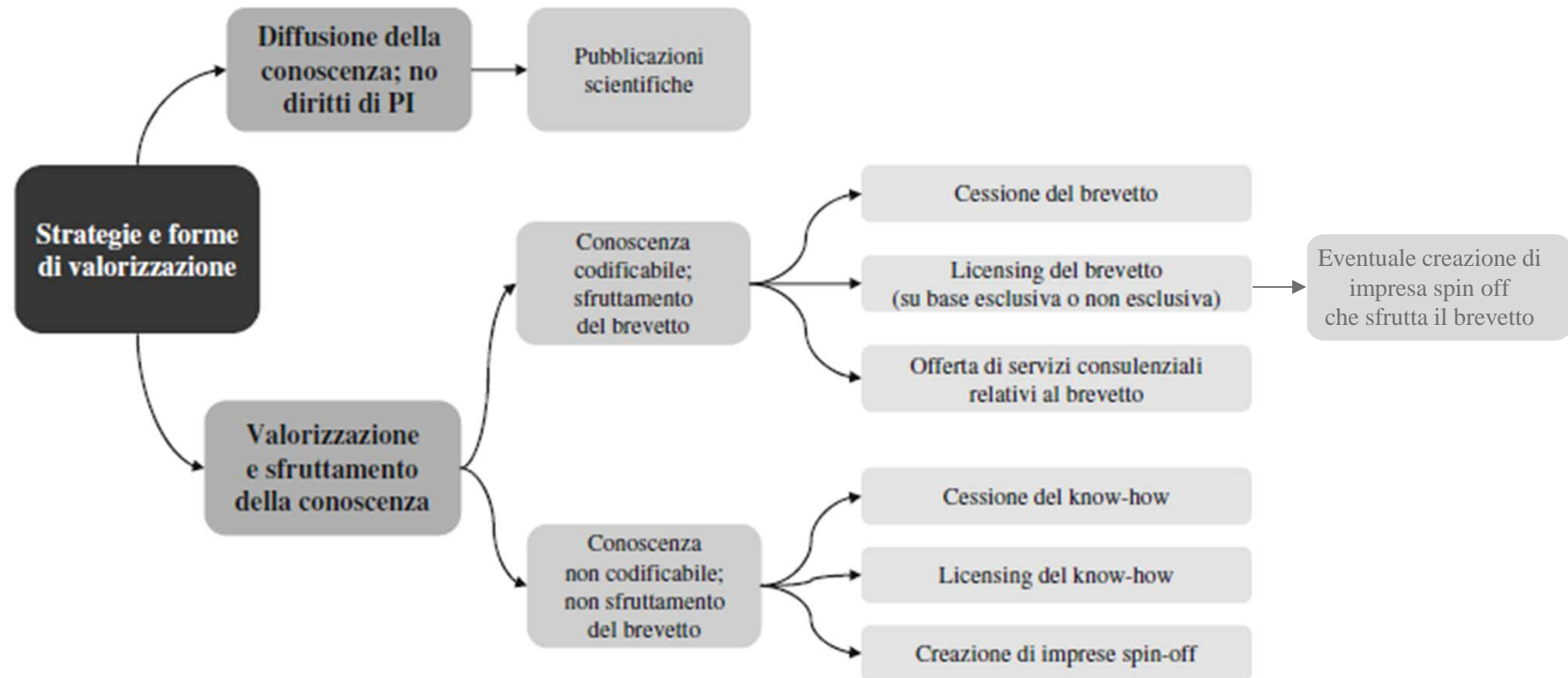
Caffè Vergnano si aggiudica un round nel braccio di ferro con il gigante Nestlé. Ieri il tribunale di Torino ha rigettato la richieste della Nestlé di inibire a Caffè Vergnano qualsiasi attività di produzione, commercializzazione e promozione delle capsule Espresso1882. La multinazionale svizzera lamentava la violazione di tre suoi brevetti del "Sistema Nespresso".

Il Tribunale ha invece ritenuto di confermare, oltre alla piena legittimità della commercializzazione delle capsule Caffè Vergnano, anche la legittimità dello slogan pubblicitario "L'alternativa c'È?: È italiano, È buono, È al supermercato, È sotto casa". L'unica prescrizione del tribunale è stata che l'azienda piemontese sostituisca la dicitura "compatibile con le macchine Nespresso®" con la più completa: "capsule compatibili con le macchine Citiz, Lattissima, Pixie ed Essenza, di produzione Nespresso®".

Interpellata da Il Sole 24 Ore ieri, in tarda serata, dal quartier generale di Nestlé osservavano che «la sentenza della corte d'appello riguarda solo la questione di un'ingiunzione preliminare e non pregiudica le future decisioni da parte del giudice in questa materia. Ora si procederà a una udienza di merito. Continueremo a difendere la nostra proprietà intellettuale, quando riteniamo che sia stato violato». Poi Nestlé sottolinea che per Nespresso lavorano in Italia oltre 400 addetti e che per lo sviluppo del mercato il budget 2012 è cresciuto di oltre il 30 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategie e forme di valorizzazione



La sfida del trasferimento tecnologico: le Università italiane si raccontano
M. Bianchi, A. Piccaluga – Springer 2012

Ufficio ILO – Industrial Liaison Office

Principali attività (trasferimento tecnologico):

- **Gestione Brevetti** – valutazione nuove invenzioni, deposito nuove domande di brevetto, iter brevettuale di ogni invenzione;
- **Tutela della proprietà intellettuale sviluppata in Ateneo** - Valutazione delle clausole di tutela dei risultati della ricerca nei progetti o nei contratti/accordi con aziende; accordi di trasferimento del materiale (MTA); accordi di confidenzialità (NDA); tutela del software; tutela del diritto di autore;
- **Gestione Spin Off/Start up**: valutazione nuove idee imprenditoriali, costituzione nuove società, supporto iter di sviluppo delle spin off

e

- **Tecnopoli** (progetti regionali finalizzati allo sviluppo di strutture di interfaccia università - imprese);
- **Rapporti con enti locali, regionali e nazionali** che si occupano di innovazione e trasferimento tecnologico;
- **Attività di formazione e diffusione** relative alla tutela dei risultati della ricerca e allo sviluppo di nuova imprenditorialità

Dalla ricerca al risultato in UNIMORE. E poi?



Della novità dell'invenzione...

1. **Novità: un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica....**
2. **Attività inventiva:**
3. **Applicabilità industriale:**

Abbiamo il brevetto. E adesso?

Produzione diretta
dell'invenzione



Costituzione di un'impresa Spin Off
che sia in grado di sviluppare, ingegnerizzare, produrre e commercializzare il nuovo prodotto

Licensing



Stipula di un "Accordo di licenza"
per il solo sfruttamento commerciale del brevetto da parte un soggetto terzo, dietro il pagamento di un compenso

Cessione del
brevetto



Cessione della titolarità del brevetto ad un soggetto terzo (azienda) in grado di produrre e commercializzare l'oggetto del brevetto, in cambio di un compenso *una tantum* adeguato da definirsi

Abbiamo il brevetto. E adesso?

Produzione diretta
dell'invenzione



Costituzione di un'impresa Spin Off
che sia in grado di sviluppare, ingegnerizzare, produrre e commercializzare il nuovo prodotto

Licensing



Stipula di un "Accordo di licenza"
per il solo sfruttamento commerciale del brevetto da parte un soggetto terzo, dietro il pagamento di un compenso

Cessione del
brevetto



Cessione della titolarità del brevetto ad un soggetto terzo (azienda) in grado di produrre e commercializzare l'oggetto del brevetto, in cambio di un compenso *una tantum* adeguato da definirsi

Opportunità per le start up/spin off universitarie

- Know how e conoscenze su cui si fonda il servizio/prodotto sviluppato
- Partecipazione alla compagine sociale da parte dell'Università (spin off)
- Utilizzo del logo (spin off)
- Spazi (ospitalità presso i dipartimenti – non gratuita)
- Attrezzature (accesso agevolato all'utilizzo di strumentazione)
- Accesso ai finanziamenti ed alle reti di conoscenza

Il regolamento spin off e start up

L'Università di Modena e Reggio Emilia
dispone di un

REGOLAMENTO SPIN OFF e START UP

che specifica:

- *Ambito di applicazione*
- *Organi preposti*
- *Procedure di costituzione*
- *Partecipazione UNIMORE*
- *Permanenza nelle strutture*
- *Utilizzo del logo UNIMORE*

Supporto alla creazione di imprese spin off

Impresa innovativa costituita da (almeno) un professore/ricercatore universitario, da persone afferenti all'Università (dottorandi/ assegnisti/ studenti...) che abbiano effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell'impresa stessa.

La costituzione di una spin off o di una start up deve essere formalmente ed esclusivamente proposta da uno o più professori e/o ricercatori, ovvero da dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, ovvero da soggetti che rivestano la qualifica di studenti/ dottorandi/ assegnisti di UNIMORE nel momento della presentazione della proposta.

Le start up/spin off possono essere composte da sole persone fisiche, ma anche da persone fisiche e persone giuridiche (per esempio, l'università di appartenenza, altre imprese, istituzioni finanziarie, incubatori).

Supporto alla creazione di imprese spin off

La partecipazione dell'Università potrà derivare dal conferimento di denaro, beni, materiali o immateriali, nonché da prestazioni di opera e di servizi. L'eventuale quota dell'Università non potrà essere superiore al 10% del capitale iniziale conferito.

In caso di start up esterne all'Ateneo già costituite da non più di tre anni da parte di soggetti che assumano la qualifica di studenti/ dottorandi/ assegnisti di UNIMORE, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Comitato spin off, potrà valutare il riconoscimento dello status di start up universitaria alla quale verranno riconosciuti ove e in quanto applicabili le agevolazioni/impegni previsti per le start up riconosciute fin dalla costituzione.

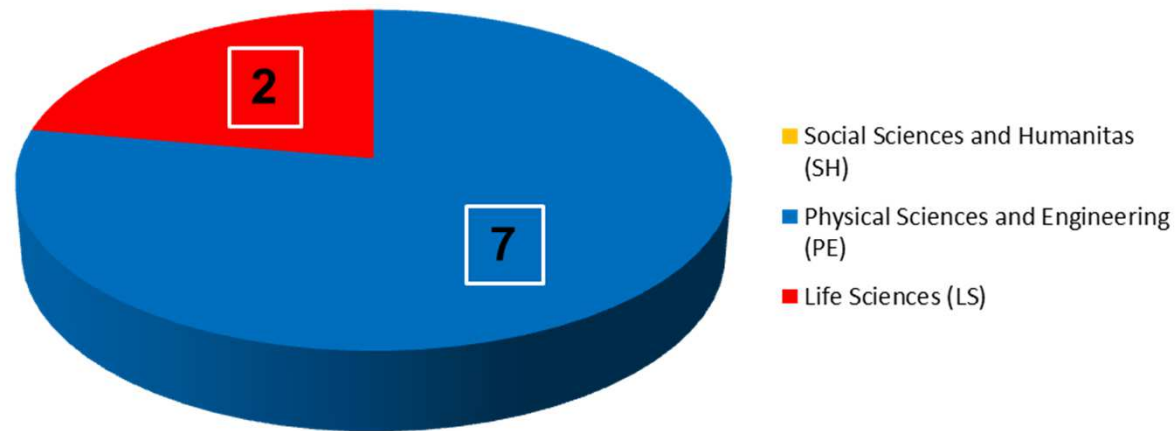
Principali differenze tra spin off e start up

	Spin off	Start up
Partecipazione UNIMORE al capitale sociale	Sì	No
Statuto e Patti parasociali	Concordare clausole	---
Utilizzo logo	Sì	No
Ospitalità (Dipartimenti/Incubatore)	Sì	Sì

Spin off e start up in UNIMORE

34 spin off/start up costituite in UNIMORE dal 2004
di cui 9 attualmente incubate

<http://www.ricerca.unimore.it/site/home/ilo/spin-off-e-start-up/elenco.html>



Start up/spin off attive in UNIMORE

Area tecnologica

1. VST - Vital Signals in a Touch

Attività: sviluppo di un sistema miniaturizzato hardware e software, in grado di valutare in tempo reale lo stato di salute di una persona durante l'attività sportiva. Anno di costituzione: 2017; spin off partecipata al 4%

2. Packtin

Attività: recupero degli scarti della lavorazione di filiere agro-alimentari per l'estrazione di composti attivi per ottenere additivi alimentari naturali, integratori alimentari e packaging biodegradabile ed edibile. Anno di costituzione: 2017; spin off partecipata al 7%

3. Ideativa

Attività: sviluppo di sistemi e strumenti innovativi per la ricerca scientifica di laboratorio, soprattutto per il settore biomedicale. Anno di costituzione: 2017; spin off partecipata al 10%

4. MAT3D s.r.l.

Attività: sviluppo di materiali per l'additive manufacturing (AM). Anno di costituzione 2017; spin off partecipata al 3%.

5. Pulsar Dynamics s.r.l.

Attività: analisi vibrazioni meccaniche, trasmissioni di potenza ed NVH (Noise, Vibration and Harshness). Anno di costituzione 2014; start up

Start up/spin off attive in UNIMORE

6. Smart Fluid Power s.r.l.

Attività: progettazione e problem-solving nei settori della fluidodinamica mono- e multi-fase, dello scambio termico, della generazione di energia e dell'analisi di sistemi complessi. Anno di costituzione 2012; spin off partecipata da UNIMORE al 10%

7. Alea s.r.l.

Attività: sviluppare soluzioni innovative per apparecchiature medicali e presidi medico-chirurgici, strumenti per l'analisi della postura e della biomeccanica del movimento, o a componenti per la verifica delle capacità e dell'efficienza polmonari, catene di misura innovative per l'analisi ed il monitoraggio dell'efficienza di grandi macchinari industriali, di sistemi di generazione e co-generazione dell'energia e di macchine per la piro-gassificazione di scarti civili ed industriali. Anno di costituzione 2019; spin off partecipata al 5%.

Area biotecnologica

8. A.R.C.S. S.r.l. - Advanced Research On Cotton And Silk

Attività: attività di ricerca e sviluppo, a fini scientifici e commerciali, nel campo dei prodotti cosmetici, device dermatologici e medical device per l'ingegneria tessutale a base o con la presenza di proteine della seta. Anno di costituzione 2015; spin off partecipata da UNIMORE al 5%

9. Holostem S.r.l.

Attività: sviluppo di terapie cellulari mediante impiego di cellule staminali epiteliali e di terapia genica di malattie genetiche della cute e della cornea. Anno di costituzione: 2008; spin off partecipata da UNIMORE al 10%

Abbiamo il brevetto. E adesso?

Produzione diretta
dell'invenzione



Costituzione di un'impresa Spin Off
che sia in grado di sviluppare, ingegnerizzare, produrre e commercializzare il nuovo prodotto

Licensing



Stipula di un "Accordo di licenza"
per il solo sfruttamento commerciale del brevetto da parte un soggetto terzo, dietro il pagamento di un compenso

Cessione del
brevetto



Cessione della titolarità del brevetto ad un soggetto terzo (azienda) in grado di produrre e commercializzare l'oggetto del brevetto, in cambio di un compenso *una tantum* adeguato da definirsi

Accordo di riservatezza - NDA

Un accordo di riservatezza o di confidenzialità (NDA, non-disclosure agreement) è un negozio giuridico che designa informazioni confidenziali e con il quale le parti si impegnano a mantenerle segrete, pena la violazione dell'accordo stesso e il decorso di specifiche clausole penali in esso contenute.

Quindi è un contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate dall'accordo. Esso crea una relazione confidenziale tra le parti al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale, salvaguardando informazioni commerciali non pubbliche.

Tali accordi sono spesso firmati quando due aziende/enti o privati pensano di iniziare una collaborazione e necessitano la conoscenza delle capacità tecniche/scientifiche dell'altra parte per valutare le potenziali relazioni d'affari.

Gli accordi di non divulgazione possono essere mutui (cioè entrambe le parti sono limitate nell'uso del materiale ricevuto) o possono limitare una sola delle parti.

Accordo di riservatezza (1)

1. “Le Informazioni Proprietarie possono essere in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, ecc.) e possono includere informazioni tecniche e d'affari riguardanti: prototipi, ulteriori sviluppi, dati di collaudo, informazioni finanziarie, programmi di marketing, liste clienti/venditori”;
2. “Il Ricevente accetta e concorda che, in ogni caso, dovrà **trattare in modo confidenziale** tutte le Informazioni Proprietarie dell'Università che sono state e che saranno rivelate”;
3. “In nessun caso il Ricevente potrà avanzare alcun diritto od interesse alle Informazioni Proprietarie dell'Università”;

Accordo di riservatezza (2)

- “Il Ricevente accetta e concorda, se richiesto, di restituire all’Università tutte le Informazioni Proprietarie appartenenti all’Università, o di distruggere tali Informazioni e di certificare tale distruzione all’Università”;
- “Le restrizioni di cui al presente Accordo di Confidenzialità scadranno quando sarà trascorso un periodo di 5 anni a partire dalla data di stipula, salvo eventuali estensioni da concordare fra le parti prima dello scadere dei termini sopra citati”.

Clausole possibili: NDA

11. TITOLARITÀ

11.1 Tutte le Informazioni Confidenziali della Parte Rivelante sono e resteranno di sola ed esclusiva proprietà della Parte Rivelante.

11.2 Fatta salva la Clausola 4 (e), tutti i nuovi dati e tutti i miglioramenti ai brevetti, alle domande di brevetto, idee, tecniche, modelli, invenzioni e know-how sviluppate dalla Parte Ricevente, nel quadro della sua valutazione delle Informazioni Confidenziali della Parte Rivelante secondo i termini di questo Accordo, saranno trasmesse alla Parte Rivelante e saranno di proprietà unica ed esclusiva della Parte Rivelante, che sarà libera di utilizzare tali dati e miglioramenti a sua discrezione. In ogni caso, tali dati e miglioramenti non dovranno essere utilizzati dalla Parte Ricevente, direttamente o indirettamente, a proprio beneficio, né a beneficio di terzi. La Parte Ricevente non potrà pubblicare tali nuovi dati, né divulgarli a terzi, senza preventivo consenso scritto della Parte Rivelante.

11.3 Resta inteso e convenuto tra le Parti che la relazione tra le Parti sarà quella di contraenti distinti ed indipendenti e che niente di quanto qui contenuto o eseguito in relazione all'Accordo potrà essere considerato quale costituzione di una partnership o di una joint venture, né potrà fare ritenere alcuna Parte autorizzata ad agire in qualità di rappresentante o agente dell'altra.

11.4 Questo Accordo non intende - e non potrà essere interpretato nel senso di obbligare alcuna delle Parti a stipulare un ulteriore accordo con l'altra Parte o ad astenersi dal sottoscrivere un accordo o intraprendere una negoziazione con terzi. Nulla di questo Accordo potrà essere interpretato nel senso di garantire ad alcuna Parte o trasmettere da una Parte all'altra né espressamente, né implicitamente licenze, cessioni di qualsiasi brevetto, copyright, segreti commerciali, marchi, prodotti o altri diritti relativi alle Informazioni Confidenziali.

Cos'è l'attività di licensing

L'espressione "licensing" indica l'attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in "locazione" un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d'autore, ecc.). Il contratto di licenza in particolare è l'accordo con il quale il titolare di uno di questi diritti ("licenziante") consente che l'altro contraente ("licenziatario") svolga un'attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei suoi diritti di esclusiva.

Tipologie di licenza e corrispettivi

La licenza può essere:

- esclusiva o non esclusiva,
- limitata geograficamente;
- limitata temporalmente;
- limitata per applicazione o per settore;
- “*cross-license*”;

I corrispettivi possono essere:

- Rimborso delle spese di protezione;
- Minimo garantito (*una tantum*);
- *Royalties* fisse o variabili (*milestones*)
- Contribuzioni in natura (*in kind consideration*)

La negoziazione e la redazione del contratto

Punti da considerare nella negoziazione e redazione di un contratto di licenza:

Il preambolo

Nelle premesse del contratto vengono generalmente indicati i diritti oggetto di licenza, gli scopi perseguiti dai contraenti e il significato di alcune espressioni impiegate all'interno del contratto stesso. È opportuno condurre un minimo di due diligence sui titoli oggetto di licenza (i cui estremi dovrebbero essere indicati con precisione) e accertarsi che le parti che sottoscrivono il contratto siano l'effettivo titolare del diritto concesso in licenza e il soggetto che ne farà uso. Infatti, gli stipulanti potrebbero essere soggetti appartenenti al gruppo di società o centro di interesse del titolare e del licenziatario, ma non coincidono con questi ultimi.

La delimitazione della licenza

È possibile delimitare le facoltà d'uso dell'oggetto di licenza: es. la produzione in cui potrà essere utilizzata la tecnologia licenziata, i generi di prodotti per i quali il marchio verrà usato dal licenziatario, il supporto su cui potrà essere riprodotta l'opera, ecc. I diritti di IP consistono in un insieme di facoltà esclusive o frazionabili (la stessa invenzione o lo stesso marchio possono essere concessi in licenza per produzioni differenti a soggetti diversi) e l'ambito della licenza deve essere precisato.

La negoziazione e la redazione del contratto

Assai rilevanti sono poi le clausole relative alla natura esclusiva o non esclusiva della licenza, ai territori per i quali è concessa la licenza, alla possibilità o al divieto per il licenziatario di concedere sub-licenze, ecc.

La licenza può essere con o senza esclusiva. Nella licenza esclusiva il licenziatario è l'unico soggetto a poter utilizzare per certi prodotti o in un determinato territorio il diritto oggetto di licenza:

- esclusiva assoluta (exclusive license) se anche il titolare deve astenersi dall'utilizzazione del diritto consentita al licenziatario;
- esclusiva relativa (sole license) se, insieme al licenziatario, anche il titolare può far uso del diritto secondo le modalità previste nella licenza;
- non esclusiva se il titolare si riserva la facoltà di concedere in licenza lo stesso diritto ad una pluralità di licenziatari.

Corrispettivi, rendiconti e controlli

Il contratto di licenza può essere senza corrispettivo (e il caso più noto è quello dei creative common), ma nella maggior parte dei casi la licenza è a **titolo oneroso** e il prezzo costituisce ovviamente uno dei punti centrali della negoziazione.

Oltre a indicare le modalità di calcolo del corrispettivo e a specificare le scadenze di pagamento, il contratto prevede generalmente l'invio di rendiconti periodici e la possibilità per il concedente di accedere con preavviso, anche mediante l'intervento di incaricati tenuti al segreto, alla contabilità del licenziatario per verificare l'esattezza dei conteggi.

Il corrispettivo della licenza può essere stabilito in un importo fisso (**flat fee**) pagabile in una o più soluzioni oppure in un importo variabile (**running royalty**). Le royalty sono solitamente pattuite in una percentuale di fatturato, ma possono anche essere commisurate al numero di utilizzazioni del diritto fatte dal licenziatario o dei prodotti realizzati su licenza. Le parti possono inoltre prevedere che il tasso di royalty o l'importo dovuto per ogni utilizzazione cresca o decresca al verificarsi di certe condizioni (come, ad esempio, il superamento da parte del licenziatario di una soglia di fatturato) ovvero sia indicizzato (ad esempio, al costo di una materia prima). Spesso infine viene previsto il pagamento da parte del licenziatario, alla firma del contratto o ad una certa data, di un minimo garantito, dal quale verranno "scalate" le royalty che matureranno nel tempo.

Durata, crisi ed estinzione del rapporto

La durata della licenza è generalmente fissata dalle parti, le quali sovente prevedono forme di rinnovo automatico del contratto (salvo disdetta), magari subordinandolo al ricorrere di certe condizioni come, ad esempio, il raggiungimento di un obiettivo di fatturato e quindi di royalty. Non è poi infrequente la previsione della facoltà per una parte (o per entrambe), al verificarsi di determinate situazioni, di recedere dal contratto con un congruo preavviso. Ove le parti non abbiano fissato alcun termine, si ritiene che questa facoltà spetti sempre ad entrambe.

Come nella maggior parte dei contratti commerciali, anche nelle licenze vengono inserite clausole volte a disciplinare eventuali “crisi” del rapporto, prevedendo la facoltà di risolvere il contratto in caso di particolari inadempimenti dell'altra parte, fissando anticipatamente le somme dovute a titolo di penale per l'inadempimento, individuando il Foro competente a risolvere eventuali controversie ovvero devolvendole anticipatamente ad arbitri privati.

Royalty (1)

- **Pagamento di un compenso** al titolare di un brevetto o una proprietà intellettuale, con lo scopo di poter **sfruttare quel bene per fini commerciali.**
- Le royalty sono applicate in campo industriale per la emunerazione di diritti derivanti da brevetti che possono essere **ceduti**, dietro contratto, **in licenza a terzi.**
- Non esiste una regola fissa per la determinazione delle royalty in quanto derivano da pattuizioni contrattuali fra privati e **possono assumere quindi numerosissime forme.**

Royalty (2)

- La royalty solitamente è **rateizzata** (ad es. annuale). Il valore rateale può essere determinato da una **percentuale sul prezzo di vendita**, all'ingrosso o al dettaglio, **sul guadagno unitario**, **sul costo di produzione**.
- Nel caso di royalty percentuale, essa può essere crescente o decrescente nel tempo in relazione alle aspettative di vita commerciale del prodotto o a livelli presunti di fatturato (incentivi).

Royalty (3)

INDUSTRY	Min.	Max.	Average
Automotive	1.0	15	4.7
Chemicals	0.5	25	4.7
Computers	0.2	15	5.2
Consumer Goods	0.0	17	5.5
Electronics	0.5	15	4.3
Energy & Environment	0.5	20	5.0
Food	0.3	7.0	2.9
Healthcare Products	0.1	77	5.8
Internet	0.3	40	11.7
Machines / Tools	0.5	25	5.2
Media & Entertainment	2.0	50	10.6
Pharmaceutical & Biotech	0.1	40	7.0
Semiconductors	0.0	30	4.6
Software	0.0	70	10.5
Telecommunications	0.4	25	5.3

Il caso di studio: il brevetto italiano

**DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

Sei in: [dati](#) / [Ricerca avanzata](#) [[Cambia i parametri della ricerca](#)] [altre ricerche: [Codice](#) [Data](#) [Provincia](#) [Testo](#) [Titolare](#) [Classe](#) Ricerca avanzata]

Visualizza Scheda (Domanda: MI2006A002448 - Tipologia: Invenzioni)
N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura poichè essa è strettamente correlata alla tipologia trattata.
Dati aggiornati al **10 marzo 2012**

Visualizza Info

[Torna alla lista dei risultati \(tipologia Invenzioni\)](#) [Stampa la domanda](#)

 **Inserisci questa scheda - relativa alla domanda n. MI2006A002448 - nell'elenco personalizzato**

Data Deposito 19 dicembre 2006	N. Brevetto 0001375949	Data Brevetto 14 giugno 2010
Stato Domanda rilasciata	Anticipata accessibilità no	Data di Pubblicazione 20 giugno 2008
Titolo metodo per la diagnosi e/o il monitoraggio dell'aspergillosi invasiva.		
Titolare UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA EREGGIO EMILIA MODENA (MO) 		Inventori BAROZZI PATRIZIA LUPPI MARIO POTENZA LEONARDO TORELLI GIUSEPPE
Domicilio elettivo DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L.	Indirizzo VIA TURATI, 32 - 20121 MILANO (MI)	
Centro raccolta colture microrganismi -		
Classi		
Codice Classi		

Il caso di studio: accordo con l'azienda A

- Individuazione di soggetti interessati allo sfruttamento del brevetto
- Proposta di licenza del brevetto
- Stipula accordo di confidenzialità



Il caso di studio: procedura PCT

- Si è deciso di procedere all'estensione territoriale del brevetto, tramite procedura PCT. Questo consente di:
- **mantenere la priorità** a livello mondiale per ulteriori 18 mesi;
- **rimandare le spese** più onerose (tuttavia la procedura non è esente da costi per tasse brevettuali, spese di traduzione, onorario del mandatario: 5000-7000 €);
- **ottenere un rapporto di ricerca** che dà informazioni sullo stato dell'arte e che offre indicazioni utili per una migliore valutazione delle possibilità di concessione del brevetto stesso e per l'eventuale modifica delle rivendicazioni deboli.

Il caso di studio: la domanda PCT

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau



(43) International Publication Date
26 June 2008 (26.06.2008)

PCT

(10) International Publication Number
WO 2008/075395 A3

(51) International Patent Classification:
A61K 39/00 (2006.01) G01N 33/50 (2006.01)

MODENA (IT). **BAROZZI, Patrizia** [IT/IT]; Via Bastogi 55, I-41100 MODENA (IT). **POTENZA, Leonardo** [IT/IT]; Via del Giambellino 39, I-41100 MODENA (IT). **TORELLI, Giuseppe** [IT/IT]; Viale Muratori 189, I-41100 MODENA (IT).

(21) International Application Number:
PCT/IT2007/000867

(22) International Filing Date:
13 December 2007 (13.12.2007)

(74) Agents: **PISTOLESI, Roberto** et al.; Via Turati 32, I-20121 Milan (IT).

(25) Filing Language: Italian

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
MI2006A002448
19 December 2006 (19.12.2006) IT

(71) Applicant (for all designated States except US): **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA** [IT/IT]; Via Università, 4, I-41100 Modena (IT).

(72) Inventors; and

(75) Inventors/Applicants (for US only): **LUPPI, Mario** [IT/IT]; Via Michele di Matteo 9, I-41015 NONANTOLA

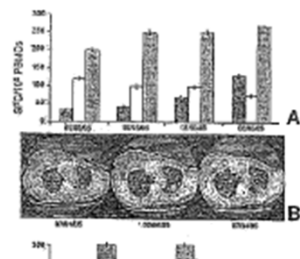
(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

[Continued on next page]

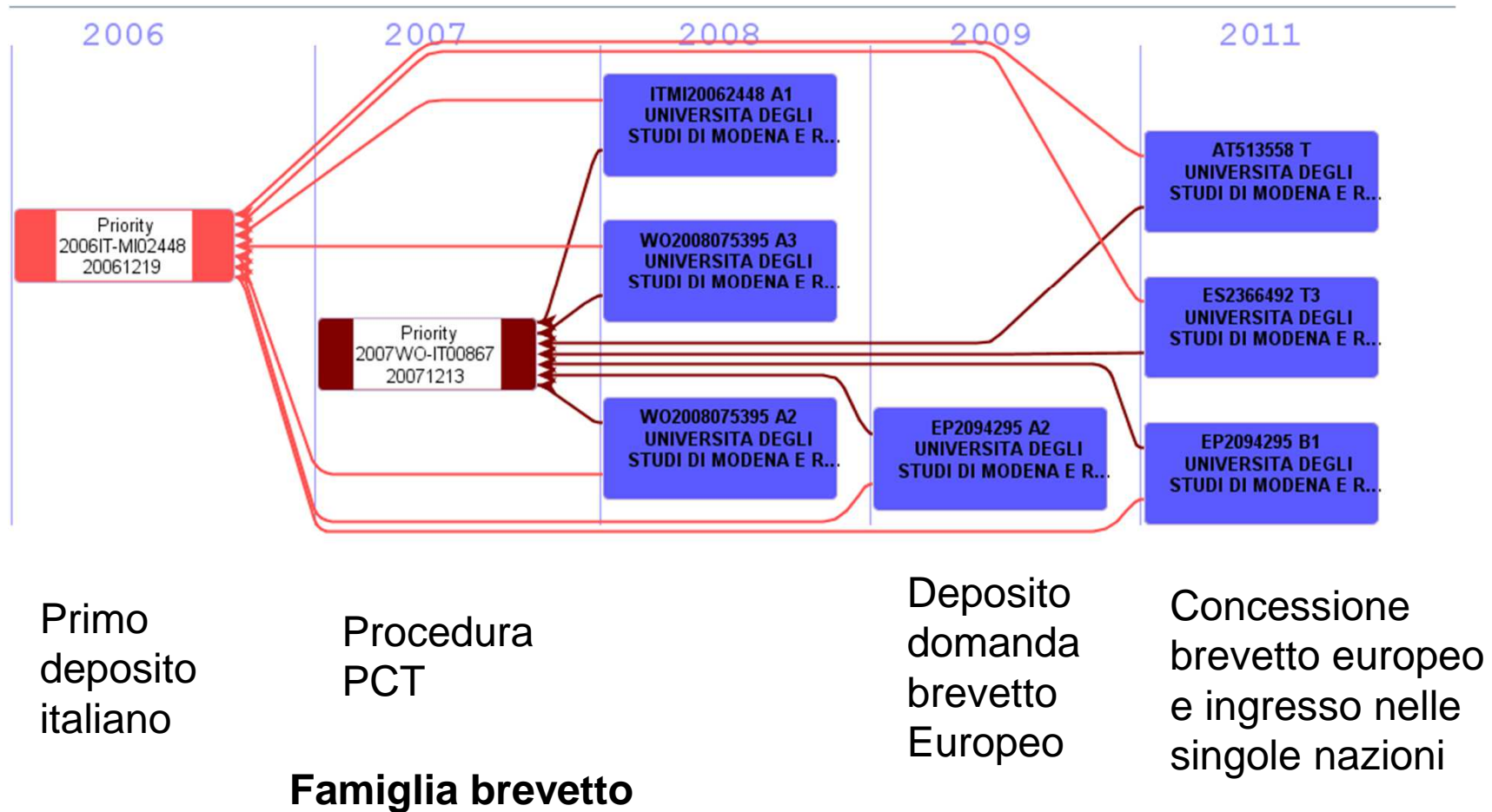
(54) Title: METHOD FOR THE DIAGNOSIS AND/OR MONITORING OF INVASIVE ASPERGILLOSIS



(57) Abstract: The present invention refers to a method for the diagnosis and/or monitoring of the active or previous infection from *Aspergillus fumigatus* which comprises carrying out an in vitro immunoenzymatic assay (ELISPOT) wherein the sample, from biological fluids drawn from the patient, is placed in contact with an antigen of *Aspergillus fumigatus*.



La fase europea e le nazionalizzazioni



Il regolamento brevetti

L'Università di Modena e Reggio Emilia
dispone di un

REGOLAMENTO BREVETTI

che specifica:

- *Ambito di applicazione*
- *Organi preposti*
- *Diritti*
- *Procedure*
- *Obblighi*

per la brevettazione in Ateneo

Il regolamento brevetti

Art. 1 - Ambito di applicazione

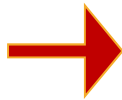
Il Regolamento Brevetti si applica a :

- **Invenzioni industriali**
- **Modelli di utilità**
- **Nuove varietà vegetali**
- **Ogni altra innovazione tecnica assimilabile**

Il regolamento brevetti

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Regolamento Brevetti riguarda le invenzioni conseguite a seguito di un'attività di ricerca realizzata:



- da **personale interno**
- utilizzando le **strutture dell'Ateneo**
- grazie a **mezzi finanziari dell'Ateneo**

Sono escluse le invenzioni realizzate:

- durante attività di ricerca commissionata (cd. conto terzi)
- nell'ambito di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Università
(si rimanda ad apposite convenzioni)

Il regolamento brevetti

Art. 4 - Titolarità del brevetto

L'Inventore ha 2 possibilità:

1. mantiene la titolarità dei diritti patrimoniali

→ In caso di brevettazione,
la titolarità del brevetto è dell'*Inventore*

2. cede all'Ateneo la titolarità dei diritti patrimoniali

→ In caso di brevettazione,
la titolarità del brevetto è dell'*Ateneo*

Le invenzioni nel Codice della Proprietà Industriale

Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

Art. 64 **Invenzioni dei dipendenti**

Invenzione conseguita nell'esecuzione di un rapporto di lavoro

1. 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.
2. 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 del datore di lavoro.
3. 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 acquisire, 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 di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

Le invenzioni nel Codice della Proprietà Industriale

Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

Art. 64 **Invenzioni dei dipendenti**

Invenzione conseguita nell'esecuzione di un rapporto di lavoro

1. 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.

2. 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 spettano sempre al datore di lavoro, 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 tiene 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 del datore di lavoro.

NB: Non si applica ai dipendenti che svolgono attività di ricerca nelle Università e negli enti pubblici di ricerca

3. 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 acquisire, 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 di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

Le invenzioni nel Codice della Proprietà Industriale

Art. 65 **Invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici**

1. In deroga all'articolo 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.**

2. 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.

Le invenzioni nel Codice della Proprietà Industriale

3. 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.**

4. 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.

5. 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.**

Esempi: ricerca commissionata da aziende, ricerca sviluppata nell'ambito di progetti europei Horizon 2020, progetti finanziati dalle Regioni e da ministeri diversi dal MIUR come MISE, MEF...

Il regolamento brevetti

1. TITOLARITA' dell'INVENTORE

	Spese	Proventi
Inventore	100%	70%
Ateneo	0	30%

2. TITOLARITA' dell'ATENEEO

	Spese	Proventi
Inventore	0%	50%
Ateneo	100%	50%

Material Transfer Agreement (MTA)

MTA: Material Transfer Agreement

Gli MTA sono contratti che regolano il trasferimento, di materiali che non sono commercialmente disponibili, dal proprietario o licenziatario. Gli MTA definiscono questioni relative alla proprietà del materiale trasferito, e alle eventuali modifiche o sviluppo dello stesso, fatte da parte del ricevente; definiscono inoltre la confidenzialità di tale materiale, le sue caratteristiche, i diritti dei risultati della ricerca svolta utilizzando questo materiale, o dell'invenzione che potrebbe scaturire dal suo uso.

Gli MTA devono essere finalizzati prima di ogni trasferimento o ricezione di materiale biologico o tecnologico a o da terzi.

Clause possible: MTA

6.1. Recipient acknowledges and agrees that Material shall be the property of Provider. Any data and results generated by Recipient Scientist shall be owned by the Recipient.

6.2. Recipient acknowledges and agrees that Material is or may be the subject of a patent application, plant breeders' rights or other forms of proprietary rights. Except as provided in this Agreement, no express or implied license, assignment or other rights are provided to Recipient in respect of such rights, including any altered forms of Material made by Provider.

6.3. In the event that Recipient obtained or discovered New IP:

(a) Recipient will promptly disclose in confidence to Provider and Provider Scientist the New IP claiming the Material;

(b) Provider will keep confidential any information provided by Recipient related to the New IP.

(c) **Recipient shall negotiate in good faith with Provider a joint ownership agreement** on the New IP, which shall take into account **their respective contributions** to the creation of the New IP and will include provisions on cost and benefit sharing and the use and exploitation of the New IP.

(d) In any event, **Recipient shall be granted not less than a non-exclusive, perpetual, royalty-free license** to use the New IP for research and educational purposes.

Clause possible: MTA

Patent Applications.

- a. **Joint Inventions.** Any patent applications necessary to protect the proprietary positions of the parties in any Inventions made jointly by Supplier and Recipient will be prepared, filed and prosecuted by Supplier, jointly in its and Recipient's names, with expenses shared equally by the parties. If Supplier elects not to prepare, file, prosecute or maintain an application or patent arising from any joint Invention, Supplier will promptly notify Recipient, and Recipient will have the right to prepare, file, prosecute and maintain those applications or patents, in Recipient's and Supplier's names, and at Recipient's expense.
- b. **Recipient's Sole Inventions.** Any patent applications necessary to protect the proprietary positions of the parties in any Inventions made solely by Recipient will be prepared, filed and prosecuted by Recipient, solely in Recipient's name, with the expenses paid by Recipient. If Recipient elects not to prepare, file, prosecute or maintain an application or patent arising from any sole Inventions, Recipient will promptly notify Supplier, and Supplier will have the right to prepare, file, prosecute and maintain those applications or patents, in Recipient's name and at Supplier's expense.
- c. **Inventorship.** Inventorship will be determined according to U.S. patent law.
- d. **Patent Cooperation.** Each party will provide the other party with copies of all substantive communications from all patent offices regarding applications or patents on any joint Inventions and Recipient's sole Inventions promptly after the receipt thereof. Each party will provide the other party with copies of all proposed substantive communications to such patent offices regarding applications or patents on any such Inventions in sufficient time before the due date in order to enable the other party an opportunity to comment on the content thereof. Each party will make available to the other party or its authorized attorneys, agents, or representatives, such of its employees whom the other party in its reasonable judgment deems necessary in order to assist it in obtaining patent protection for such Inventions. Each party will sign or use its best efforts to have signed all legal documents necessary to file and prosecute patent applications or to obtain or maintain patents at no cost to the other party.

Clause possible: MTA

Inventions.

- 5.1. **Disclosure Notice.** Recipient will promptly and fully disclose in writing to Supplier any and all inventions, discoveries, know-how and other rights (whether or not protectible under state, federal, or foreign intellectual property laws) related to the Material or its use, or developed using the Material, which are conceived and/or reduced to practice by Recipient, alone or jointly with others, in the course of its Research (“Inventions”). Disclosure of Inventions by Recipient (“Disclosure Notices”) will be sent to Supplier as specified in Section 13. For clarity, submission of reports under Section 4 and submission of manuscripts under Section 7 do not fulfill the requirement for Disclosure Notices set forth in this Section 5.1.
- 5.2. **Option for Exclusive License.** Subject only to any non-exclusive license retained by the U.S. Government, Recipient hereby grants to Supplier an exclusive option to obtain an exclusive license, including the right to grant sublicenses, to Recipient’s interest in all Inventions. For each invention, Supplier’s option must be exercised within six (6) months of receipt by Supplier of the Disclosure Notice describing that invention. The terms and conditions of any exclusive license will be negotiated in good faith by the parties taking into account each party’s contributions to the invention, and reasonable and customary terms for similar transactions between similarly situated parties.
- 5.3. **Licenses.** In addition to the option granted above, Recipient grants to Supplier the following irrevocable rights which Supplier may use itself or sublicense to its bona fide development and/or marketing collaborators:
- a. **Improvements.** A non-exclusive, royalty-free license to Recipient’s interest in Inventions which are “improvements” to or modified derivatives of the Material;
 - b. **New Uses.** A non-exclusive, royalty-free license to Recipient’s interest in Inventions which are “new uses” of the Material; and
 - c. **New Substances.** A non-exclusive, royalty-free license, limited to research purposes only, to Recipient’s interest in Inventions which are “new substances” developed using the Material.

Clause possibili

“Invention” means any idea, design, concept, technique, invention, discovery or improvement, whether or not patentable, conceived or first reduced to practice solely by one or more XXX employees or by one or more University Representatives (“Sole Invention”), or jointly by one or more XXX employees with one or more University Representatives (“Joint Invention”), in the performance of work under this Agreement.

Any Sole Invention will be the property of the inventing party, subject to a license granted to the other party of the scope set forth in Article 5.4 for each Sole Invention and all patents issued on it. Any Joint Invention will be jointly owned, and title to all patents issued on it will be joint, all expenses (including those related to preparation, prosecution and maintenance) will be jointly shared (except as provided below), and each party will have the right to license and assign its ownership interest in the joint patent to third parties without need for consent from or accounting to the other party. Where one party elects not to share equally in the expenses for a Joint Invention, the other party will have the right to seek or maintain such protection for such Joint Invention at its own expense and will have full control over its preparation, prosecution and maintenance, even though title to any issuing patent will be joint. Each party agrees to give the other party reasonable assistance in obtaining patent protection and in preparing and prosecuting any patent application filed by the other party in connection with Joint Inventions, and will cause to be executed all appropriate assignments and other instruments and documents.

Clausole possibili

Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte **esclusivamente dal personale di UNIMORE** e nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte **congiuntamente dal personale di XXX e UNIMORE**, i **diritti di sfruttamento patrimoniale** delle medesime e dei diritti dalle stesse derivanti **faranno capo esclusivamente a XXX**. Fatto salvo quanto previsto in merito ai diritti di sfruttamento patrimoniale, le Parti concordano di depositare, a nome di entrambe, le relative domande di brevetto, di cui pertanto XXX e il UNIMORE saranno i contitolari. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale di XXX e di UNIMORE che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

Clause possibili

The Parties shall jointly prepare the patent application, but XXX shall have the final decision about the patent claims before filing to secure the best commercial value of the Foreground IPR. XXX shall handle the patenting including prosecution and maintenance, and XXX shall pay all expenses related to the patent application/patent in question for the life time of the patent license agreement. If XXX terminates said patent license agreement, and a University would want to continue the patent prosecution and maintenance, and XXX accepts such continuation, **University in question shall reimburse XXX for the patent expenses already held.**

Clause possibile

If XXX calls the option to license under clause xxx, XXX has **automatically** obtained the **license** as outlined under clause xxx **without further drafting** of a license agreement about the licensing of said Foreground IPR to XXX, unless XXX requests such drafting of a more detailed patent licensing agreement. Any such called license **can be terminated at any time** by XXX with three months' notice.

Clause possible: MTA

XXXXX hereby grants to the Recipient a non-exclusive worldwide royalty-free research licence under its intellectual property rights to use the Materials for the purposes of the Investigation.

XXXXX makes no warranty or representation that the Materials (whether when used for the Investigation or otherwise) do not and will not infringe the intellectual property of a third party. XXXXX hereby excludes to the fullest extent permitted by law any liability arising (whether directly or indirectly) from any action, claim, proceedings, demands, losses (including but not limited to loss of profit), costs, awards damages and payments made by Recipient arising from a claim by a third party that the use of the Materials for the purposes of the Investigation or otherwise infringes the intellectual property of the third party.

Nothing in this Agreement shall operate to transfer to the Recipient any intellectual property rights of XXXXX in the Materials.

All intellectual property rights (including, without limitation, design rights, copyrights, database rights, rights in confidential information and know-how and the right to apply for patents) and all results, data and discoveries arising out of the Investigation shall belong to the Recipient. Except as specifically provided in Clauses 3.6, XXXXX shall have no right or licence in respect of such intellectual property rights, results, data and/or discoveries.

In this Agreement, “**Invention**” shall mean a patentable invention developed by the Recipient in the course of the Investigation that relates directly and principally to the Materials itself.

If the Recipient files any application for a patent in respect of an Invention, it shall at XXXXX's request and expense, grant to XXXXX a non-exclusive, worldwide, royalty-free licence to use for research purposes only any resultant patents solely in connection with the Materials (with the right to sub-license solely in connection with the distribution of the Materials to third parties by XXXXX under a substantially similar agreement to this agreement).

Any publication of the results of the Investigation shall acknowledge XXXXX as having made available the Materials.

Clause possible: MTA

The MATERIAL is the property of XXXXX. Ownership of modifications and derivatives of the MATERIAL will be determined by the parties hereto depending upon: (a) their relative contribution to the creation of said modifications and derivatives; and (b) any applicable laws and regulations relating to inventorship.

RECIPIENT acknowledges that the MATERIAL, its uses and associated information may be covered by the claims of pending or issued patents, which are the subject of an exclusive license to a commercial entity.

RECIPIENT will not sell or otherwise distribute the MATERIAL to a third party for any purpose. This Agreement and the resulting transfer of MATERIAL constitute a non-exclusive license to use the MATERIAL solely for the basic research or other not-for-profit purposes described herein.

RECIPIENT will not use the MATERIAL for any products or processes for profit-making or commercial purposes. The MATERIAL will not be used in drug screening.

RECIPIENT agrees to provide XXXXX with a copy of any publications which contain experimental results obtained from the use of the MATERIAL. RECIPIENT will acknowledge XXXXX as the source of the MATERIAL in all publications containing any data or information about the MATERIAL unless XXXXX indicates otherwise.

Bandi progetto: clausole possibili

Nell'eventualità in cui nell'ambito di un progetto sostenuto dalla Fondazione a valere sulla presente Call dovesse emergere un qualunque diritto di proprietà intellettuale passibile di sfruttamento economico, **il diritto a tale sfruttamento spetterà alla Fondazione e all'Istituzione di afferenza del Coordinatore in parti uguali.**

I **proventi** derivanti dal predetto sfruttamento economico saranno **devoluti dall'Istituzione di afferenza del Coordinatore al sostegno di borse di studio e/o di ricerca in ambito biomedico** e dalla Fondazione al sostegno di iniziative di utilità sociale rientranti nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Clausole di tutela dei diritti di proprietà industriale nei contratti di natura commerciale

Clausole di tutela dei diritti di proprietà industriale nei contratti di natura commerciale

Articolo 5 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

Opzione 1: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili i quali, non essendo prevedibili a priori, rappresentano un indubbio valore aggiunto creato dall'attività di ricerca. Titolare dei potenziali risultati brevettabili è il Committente, il quale dovrà riconoscere al Dipartimento un corrispettivo in termini di premi e/o royalty per il loro raggiungimento)

Benché in forza del presente contratto **non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi**, suscettibili di brevettazione, **viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti** e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, al Committente spetterà il diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le relative spese; in tal caso l'Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.

Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Dipartimento, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) dal 10% del corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di deposito della domanda di brevetto e il 10% del corrispettivo stesso all'atto della concessione del brevetto; (eventuale) b) ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto effettuato dal Committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso, per l'intera durata del brevetto (più quella di eventuali estensioni temporali), nella misura del% del fatturato di riferimento, con le seguenti modalità:.....

Clausole di tutela dei diritti di proprietà industriale nei contratti di natura commerciale

***Opzione 2:** (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili e, a differenza degli altri casi, esiste una condivisione/contitolarità dei risultati tra le parti, giustificata in riferimento all'entità degli apporti finanziari e delle risorse fornite da entrambe le parti contraenti).*

Considerato che entrambe le parti contraenti si fanno carico dei costi e della messa a disposizione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca, esse si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Le parti convengono inoltre sin d'ora ed accettano che la quota di proprietà del Committente sui risultati della ricerca, sui relativi Diritti di Proprietà Intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali sarà pari al%, e quella del Dipartimento al% e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca, per quanto non disciplinato dalle norme del codice civile in tema di comunione, sarà regolato da apposito contratto.

Clausole di tutela dei diritti di proprietà industriale nei contratti di natura commerciale

***Opzione 3.** (Si prevede la piena titolarità al Committente dei diritti derivanti dai potenziali risultati brevettabili, senza un'espressa previsione di premi e/o royalty a favore del Dipartimento).*

Considerato che lo scopo della ricerca affidata dal Committente al Dipartimento è quello di conseguire risultati innovativi e possibilmente brevettabili, e che di ciò si è espressamente tenuto conto nel determinare il corrispettivo spettante al Dipartimento, le parti convengono che **la proprietà di qualunque risultato**, inventivo, brevettabile o meno, derivante direttamente dall'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta nel presente contratto **spetterà in via esclusiva al Committente**. E' fatto salvo il diritto del/dei ricercatore/i di essere nominato/i quale/i autore /i in eventuali brevetti relativi a tali risultati. I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà dell'Università.

Implicazioni della PI

Porre attenzione alle clausole di gestione della proprietà intellettuale che potrebbero essere presenti in NDA, MTA, conto terzi (UNIMORE prevede tre opzioni per la attribuzione in base al contributo delle parti), contratti e progetti di ricerca.

N.B. se non normato dal contratto/accordo in modo esplicito, potrebbe essere utile aggiungerlo per evitare problemi futuri (es. stage presso aziende).

Implicazioni della PI

Porre anche attenzione alle clausole relative alla pubblicazione dei dati ottenuti: es. può essere necessario chiedere l'autorizzazione alla azienda prima di pubblicare (generalmente si inserisce un termine di 45-90 giorni), può essere vietata la pubblicazione in eterno se l'azienda lo reputa lesivo della propria immagine (non possibile nel caso di alcuni progetti che prevedono la massima diffusione).

Contatti

ilo@unimore.it (Direzione Ricerca – Ufficio ILO)

giulia.catellani@unimore.it

valeria.bergonzini@unimore.it