



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

# Manuale dei Brevetti

*a cura di:*

***Ufficio Trasferimento Tecnologico***

18/12/2012

Versione 1.0

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 2</b>
<b>PARTE PRIMA – NOZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
1. Il brevetto per invenzione	4
2. Procedura di deposito del Brevetto	6
2.1 Procedura nazionale	7
2.2 Procedura europea	9
2.3 Procedura Internazionale	15
2.4 Brevetto Comunitario	18
<b>PARTE SECONDA - COME BREVETTARE NELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO</b>	<b>21</b>
Premessa	22
1. Elaborazione delle Ricerche di anteriorità	23
2. Deposito della domanda di brevetto	25
3. Replica al Rapporto di Ricerca	26
4. Estensione del Brevetto Italiano	27
5. Mantenimento in vita del brevetto	29
6. Gestione degli introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto	29
7. Rappresentazione dei flussi operativi	31
<b>ALLEGATI</b>	<b>32</b>

## INTRODUZIONE

L'Università del Salento, si propone, tra i suoi obiettivi primari, di:

- promuovere e organizzare la ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
- favorire la protezione dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'Ateneo;
- valorizzare economicamente i risultati della ricerca dell'Ateneo attraverso la promozione di attività che conducono anche ad un loro sfruttamento.

Coerentemente con gli obiettivi su esposti, l'Ufficio Trasferimento Tecnologico – Area Ricerca della Ripartizione Ricerca, ha redatto il presente “Manuale dei Brevetti per Invenzione”.

Il Manuale si rivolge all'inventore dell'Università del Salento e si pone l'obiettivo di definire le nozioni base e le operazioni da intraprendere con riferimento alla procedura di brevettazione.

Per inventore dell'Università del Salento si intende l'autore di un'invenzione, che sia dipendente dell'Università (lavoratore subordinato di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato) o non dipendente, ma interno dell'Università (addetto pro-tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali a titolo meramente esemplificativo, i docenti non dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, gli *stagiaire*, i contrattisti di ogni genere, gli studenti).

Il Manuale sarà ovviamente suscettibile di modifiche ed aggiornamenti in adeguamento alle eventuali novità legislative comunitarie, nazionali e interne.

Per ulteriori delucidazioni sulla materia brevettuale, per quanto possibile, l'inventore potrà contattare l'Ufficio Trasferimento Tecnologico ([ufficio.trasferimento.tecnologico@unisalento.it](mailto:ufficio.trasferimento.tecnologico@unisalento.it)).



PARTE PRIMA  
**NOZIONI GENERALI**

## 1. Il brevetto per invenzione

Un'**invenzione** è un qualcosa che, fino al momento della "creazione" da parte dell'inventore, non esisteva; pertanto, il concetto di invenzione non va confuso con il concetto di **scoperta**, consistente, quest'ultima, nel rinvenimento di un qualcosa che già era esistente in natura.

Un'**invenzione** è ogni risultato utile derivante dalle attività di ricerca che sia suscettibile di un diritto di esclusiva, tra cui un'invenzione industriale, un modello di utilità, una topografia di prodotti a semiconduttori, un disegno e un modello industriale, una nuova varietà vegetale, un know-how, un marchio, un software.

Un'**invenzione** è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, che possa avere applicazione in campo industriale e che apporti un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni esistenti. Quindi, è brevettabile soltanto quell'invenzione che, oltre a presentare i requisiti di novità, attività inventiva ed industrialità, non si limita a dei risultati di natura conoscitiva o ideale, ma fornisce la soluzione ad un concreto problema tecnico.

Un **brevetto per invenzione** è un titolo di proprietà industriale che riconosce al titolare la facoltà di utilizzare un prodotto e/o un processo in forma esclusiva, per un periodo di tempo limitato, in un dato territorio, impedendo a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

Più in particolare, il diritto di esclusiva garantito dal brevetto consiste nel diritto di produrre, di utilizzare, di vendere e, in termini più ampi, di trarre in qualsiasi modo profitto da ciò che viene descritto nel brevetto.

### Tipologia di invenzioni

Le invenzioni possono essere classificate nel modo seguente.

- ❑ **Invenzione di prodotto:** ha per oggetto un nuovo prodotto materiale (ad esempio una nuova macchina o una parte di questa, una nuova molecola, una nuova composizione chimica, ecc.), realizzato con procedimenti tecnologici noti oppure nuovi.
- ❑ **Invenzione di procedimento:** ha per oggetto un nuovo processo per la fabbricazione di un prodotto nuovo o già noto.
- ❑ **Invenzione d'uso:** ha per oggetto una sostanza o una composizione di sostanze già nota nello stato della tecnica, ma utilizzata in una nuova applicazione. In tale ambito si colloca il brevetto di secondo uso farmaceutico, vale a dire l'uso di una sostanza (o composizione di sostanze) già nota quale medicamento, di cui si chiede la tutela brevettuale, per la cura di differenti malattie.

## **Requisiti dell'invenzione**

Possono costituire oggetto di brevetto le *invenzioni nuove* che implicano *un'attività inventiva* e sono atte ad avere un'*applicazione industriale*, da qui emergono con chiarezza i requisiti di un'invenzione brevettabile, che sono:

- ❑ **Novità:** un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'Estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta od orale (si ha divulgazione anche quando l'invenzione sia descritta in una pubblicazione scientifica, quando sia esposta in fiere o esposizioni ufficiali, quando venga rivelata durante una conferenza pubblica oppure quando sia prodotto e messo in vendita l'oggetto in cui si realizza l'invenzione; ancora, le tesi di laurea e di dottorato e la discussione delle stesse sono considerate pre-divulgazione, così gli interventi nei congressi).
- ❑ **Attività inventiva:** un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva, cioè non ovvia, se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente facente parte dello stato della tecnica. E' proprio il requisito dell'originalità (o attività inventiva), che permette di individuare tra le invenzioni nuove, quelle meritevoli dell'attribuzione di un diritto esclusivo. Infatti, l'invenzione brevettabile deve risolvere problemi insoluti (o risolvere in modo nuovo o migliore problemi già risolti) attraverso uno sforzo inventivo che supera la presumibile capacità dei contemporanei esperti di settore.
- ❑ **Applicabilità industriale:** un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d'industria, compresa quella agricola.
- ❑ **Liceità:** l'invenzione non può essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume.
- ❑ **Sufficiente descrizione:** l'invenzione deve essere descritta in modo tale da consentire ad altri di riprodurla.

## **Come è fatto un brevetto**

Il brevetto è un documento tecnico-legale, costituito sostanzialmente da una relazione tecnica, nella quale viene descritto dettagliatamente quanto costituisce oggetto della protezione. Ha lo scopo di individuare esattamente l'invenzione, di renderne pubblica la descrizione e di consentirne la riproduzione da parte di qualsiasi terzo interessato. La libera utilizzazione del brevetto da parte di terzi potrà avvenire comunque solo dopo la scadenza del termine di efficacia previsto per legge.

Una domanda di brevetto è composta dai seguenti elementi: Titolo, Riassunto, Descrizione e disegni, Rivendicazioni. In particolare:

- Descrizione:** specifica il campo della tecnica cui si riferisce l'invenzione e ne descrive lo stato preesistente; presenta l'invenzione in modo chiaro e ne stabilisce gli effetti vantaggiosi, descrivendo in dettaglio il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale
- Rivendicazioni:** definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione; la rivendicazione principale (la n.1) deve contenere una parte indicante la caratteristica tecnica dell'invenzione necessaria alla definizione della materia rivendicata, ma che, in combinazione, e'derivata dallo stato della tecnica
- Disegni:** devono essere eseguiti con linee nette e con l'ausilio di strumenti da disegno e non devono contenere testo; non sono consentite fotografie o riproduzioni di fotografie

6

### La durata della protezione

Il brevetto per invenzione industriale ha una durata di venti anni a decorrere dalla data di deposito. Il brevetto, una volta scaduta la sua durata non può più essere rinnovato.

L'unica eccezione a questo principio generale è costituita dai brevetti farmaceutici. Infatti, solo la durata di brevetti che hanno per oggetto delle invenzioni farmaceutiche può essere prolungata per un periodo di tempo massimo di cinque anni oltre la normale durata ventennale.

## 2. Procedura di deposito del Brevetto

La Convenzione di Parigi del 1883 riconosce un diritto di priorità a chiunque abbia regolarmente depositato per la prima volta una domanda di brevetto in uno Stato della Convenzione, pertanto, a decorrere dalla data di deposito della prima domanda (Priorità), il richiedente ha un anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati. Il brevetto nazionale, dunque, entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda, può essere esteso a livello europeo o internazionale mantenendo i propri diritti dal giorno del primo deposito.

Sono tre le principali modalità di deposito di un brevetto:

- procedura nazionale
- procedura europea

- ❑ procedura internazionale

## 2.1 Procedura nazionale

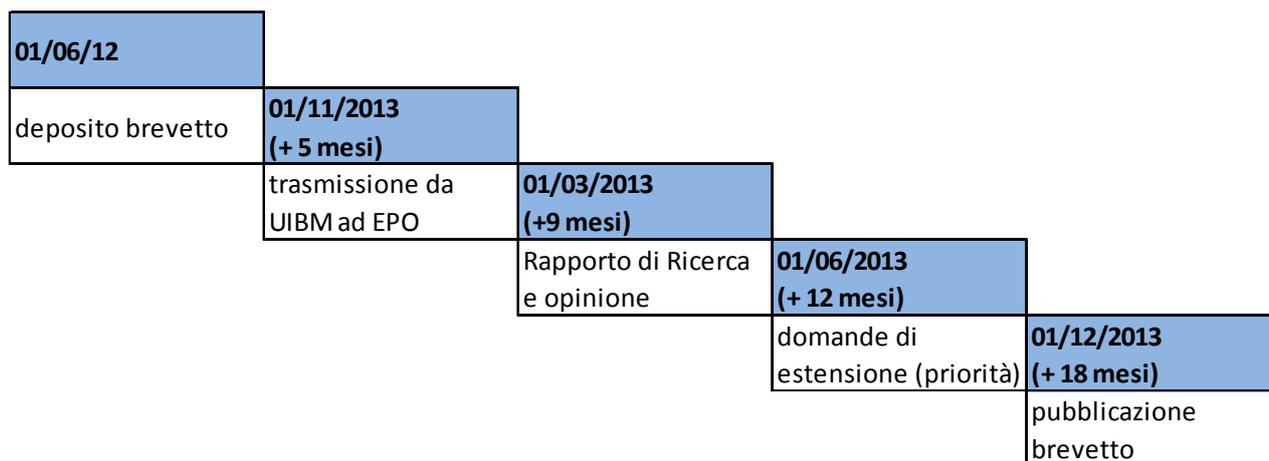
Il deposito di una domanda di brevetto in Italia può essere effettuato direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), l'organismo preposto a livello nazionale alla concessione dei brevetti, (con sede a Roma) oppure attraverso una qualsiasi Camera di Commercio italiana.

Possono presentare domanda di brevetto i cittadini italiani e stranieri, le società, le associazioni o più individui collettivamente. La protezione del trovato oggetto del brevetto decorre dalla data di presentazione della domanda.

In particolare le fasi della procedura in oggetto sono:

- a. Deposito domanda, in forma cartacea oppure online, direttamente all'UIBM oppure ad una Camera di Commercio, che la trasmette all'UIBM;
- b. Pagamento tassa di deposito (da 50 a 600 euro);
- c. Esame preliminare da parte dell'UIBM;
- d. Ricerca di anteriorità da parte dell'European Patent Office (EPO) ed emissione del relativo Rapporto di ricerca, consegnato dall'EPO all'UIBM entro 9 mesi dalla domanda;
- e. Esame della domanda e del Rapporto di ricerca da parte dell'UIBM;
- f. Rilascio brevetto italiano e possibilità di estensione con domanda europea.

La tempistica della procedura nazionale fino alla pubblicazione del brevetto è di seguito illustrata.



### I costi del brevetto italiano

Le tasse di deposito variano da € 50,00 ad € 600,00. In particolare il costo è di € 50 per il deposito online ed giunge fino ad € 600,00 per il deposito cartaceo in funzione del numero

delle pagine (più € 45 per ogni rivendicazione oltre la decima). Di seguito si riportano gli importi della tassa di deposito.

Numero di pagine (descrizione, disegni, riassunto)	Tassa di Deposito
fino a 10	€ 120
da 11 a 20	€ 160
da 21 a 50	€ 400
> 50	€ 600

Inoltre è necessario aggiungere un costo relativo alla traduzione in inglese delle rivendicazioni (qualora la domanda di brevetto non riporti detta traduzione), che ha una spesa media di circa € 300,00 (IVA esclusa). Tale costo è giustificato dal fatto che le domande di brevetto sono sottoposte ad una ricerca (ricerca di anteriorità e parere di brevettabilità) e ad un esame di merito obbligatori, e, in definitiva, grazie ad un accordo siglato tra l'UIBM e l'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), la ricerca è emessa da quest'ultimo a far data dal 1° luglio 2008. Pertanto, poiché l'italiano non è lingua ufficiale dell'UEB (EPO), l'UIBM richiede (con il deposito della domanda di brevetto) la traduzione delle rivendicazioni in inglese.

Inoltre, c'è da considerare che la gran parte dei titolari di brevetti si rivolge comunque ad un Mandatario per procedere al deposito e, naturalmente, ai costi dettati dalle tasse occorre aggiungere il corrispettivo del mandatario esperto. Pertanto, attualmente il costo per il deposito di una domanda di brevetto per invenzione (compresi onorario e spese) affidato ad un Mandatario abilitato può costare in media circa € 2.500,00-2.700,00 (IVA esclusa).

Entro 9-10 mesi dalla data di deposito della domanda viene emesso il rapporto di ricerca ed il parere di brevettabilità a cura dell'EPO (l'emissione di tale documento entro l'anno di priorità utile per decidere se estendere o meno la domanda all'estero, consente di valutare conoscendo già la brevettabilità dell'invenzione). Tale fase, nel caso di eventuali osservazioni o modifiche della domanda di deposito (descrizione e rivendicazioni) e redazione di memorie di replica a supporto della brevettabilità dell'invenzione, da effettuarsi dall'emissione del rapporto di ricerca e fino al 18° mese dalla data di deposito, può avere dei costi medi (per le competenze del mandatario) di circa € 1.400,00-1.600,00 (IVA esclusa).

A partire da 18 mesi dalla data di deposito della domanda la normativa prevede che l'UIBM invii l'esame di merito (ossia una comunicazione di accoglimento o di rifiuto della domanda di

brevetto). Nel caso di rifiuto, l'UIBM concede un termine di 2 mesi entro i quali il richiedente può replicare. Questo prevede ulteriori costi, in media circa € 1.400,00-1.600,00 (IVA esclusa) per le competenze del mandatario.

A partire dalla quinta annualità, il mantenimento in vita della domanda di brevetto o del brevetto è soggetto al pagamento di tasse di rinnovo annuali, da pagarsi anticipatamente. Nel seguito i costi delle tasse governative ed i costi medi per le competenze dei mandatarî.

DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO	EURO	COMPETENZE (iva esclusa)
quinto anno	€ 60	€ 105
sesto anno	€ 90	€ 105
settimo anno	€ 120	€ 105
ottavo anno	€ 170	€ 175
nono anno	€ 200	€ 175
decimo anno	€ 230	€ 175
undicesimo anno	€ 310	€ 175
dodicesimo anno	€ 410	€ 240
tredecimo anno	€ 530	€ 240
quattordicesimo anno	€ 600	€ 240
quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°)	€ 650	€ 240
<b>COSTO MANTENIMENTO FINO AL 15° ANNO</b>	<b>€ 3.370</b>	<b>€ 1.975</b>

È, inoltre, possibile pagare con mora (pari ad € 100,00) ciascuna delle tasse di rinnovo annuali, entro 6 mesi dalla relativa scadenza. Oltre tale data, il mancato pagamento della tassa annuale comporta la decadenza del titolo brevettale.

**Il costo complessivo (dal deposito al mantenimento) per mantenere in vita un brevetto per 15 anni è di circa € 11.000,00, di cui € 4.000,00 di tasse governative ed € 7.000,00 per le competenze del mandatario.**

## 2.2 Procedura europea

Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura centralizzata di deposito e rilascio di brevetto prevista dalla Convenzione per il Brevetto Europeo (5 ottobre 1973).

Il brevetto europeo consente di poter richiedere ed ottenere, con un'unica procedura, il brevetto in più stati dell'Europa. La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 1 anno dal deposito in Italia di un brevetto nazionale e consente di poter ottenere un brevetto valido, non solo in tutti gli stati dell'Unione Europea, ma anche in altri paesi limitrofi che hanno aderito all'accordo.

In particolare, i paesi aderenti alla Convenzione comprendono tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia) e Albania, Serbia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Svizzera, Turchia (cosiddetti Paesi di "estensione"), che riconoscono la validità del brevetto europeo nel loro territorio. In definitiva, il brevetto europeo è attualmente valido in 38 Paesi.

In particolare, la procedura del brevetto europeo non produce un titolo unitario, inteso come unico brevetto ma un fascio di brevetti nazionali, soggetti alle normative brevettuali nazionali ed alla giurisdizione di ciascuno Stato, con costi proporzionali al numero di Paesi selezionati. La procedura di brevettazione inizia mediante la presentazione della domanda presso un ufficio nazionale dei Paesi membri (per il titolare residente in Italia è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma) o presso l'Ufficio Brevetti Europeo nelle sedi di Monaco di Baviera, l'Aja o Berlino. La domanda deve essere redatta in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), ossia inglese, francese o tedesco.

Le fasi che caratterizzano la procedura in questione sono di seguito riportate:

- a. Deposito domanda (con pagamento tasse di domanda iniziali);
- b. Trasmissione del rapporto di ricerca (6-9 mesi dal deposito, se si tratta di un primo deposito) solo al richiedente.
- c. Richiesta di esame formale (entro 6 mesi dal ricevimento del rapporto di ricerca).
- d. Pubblicazione della domanda dopo 18 mesi dal deposito o dalla data di priorità se richiesta.
- e. Pagamento tassa di esame e di designazione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca.
- f. Richiesta di esame di fondo.
- g. Esame di fondo.
- h. Rigetto o Concessione (dopo 3-4 anni dal deposito);
- i. Opposizione.

Nella **domanda** dovranno essere specificati gli Stati in cui si desidera ricevere la protezione. La domanda, redatta in una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco) contiene:

- richiesta di concessione del brevetto Europeo;

- descrizione dell'invenzione;
- una o più rivendicazioni;
- eventuali disegni riferiti alla descrizione o alle rivendicazioni;
- riassunto.

**Esame formale.** La Sezione di Deposito dell'EPO analizza la domanda alla luce dei requisiti formali contenuti nella descrizione, rivendicazioni, disegni ed altro. Nel caso in cui riscontri delle manchevolezze che possono essere corrette, concede al richiedente un periodo di tempo per la modifica.

**Rapporto di Ricerca.** La Divisione di Ricerca dell'EPO elabora un Rapporto di Ricerca Europea sulla base delle rivendicazioni. In definitiva, sulla base delle rivendicazioni (ed eventualmente della descrizione e dei disegni), il Rapporto cita quei documenti rilevanti per novità e attività inventiva oppure semplicemente perché facenti parte dello stato della tecnica.

Il Rapporto viene pubblicato insieme con la domanda o in un momento successivo. Il richiedente ha sei mesi di tempo dalla data di pubblicazione del Rapporto per decidere se presentare o meno la richiesta di esame di fondo della domanda.

**Pubblicazione della domanda.** La domanda viene pubblicata dopo 18 mesi dalla data di primo deposito. Nel caso di una domanda che rivendichi una data di priorità nazionale presentata un anno dopo la data di priorità, la pubblicazione verrà eseguita 6 mesi dopo la presentazione della domanda all'EPO.

**Richiesta di Esame.** L'EPO esamina la domanda di brevetto, su richiesta del depositante, al fine di verificare se l'invenzione soddisfa i requisiti di novità, originalità ed applicazione industriale.

Prima che inizi l'esame (ma solo dopo che il depositante abbia ricevuto il rapporto di ricerca), il depositante può apportare delle modifiche alla descrizione, alle rivendicazioni e ai disegni e proporre tali modificazioni alla divisione di esame.

Nel caso in cui non venga effettuata tale richiesta di esame entro i 6 mesi successivi alla data in cui il Bollettino Europeo dei Brevetti pubblica il Rapporto di Ricerca Europea, la domanda di brevetto verrà respinta. La richiesta ovviamente presuppone il pagamento della tassa di esame e di designazione.

**Esame di fondo.** L'esame di fondo è diretto a verificare se sono rispettati o meno i requisiti della novità, originalità ed applicazione industriale. In caso positivo, il brevetto viene concesso. In caso negativo, la Divisione di Esame invita il richiedente a presentare determinate osservazioni. Il richiedente, quindi, avrà l'opportunità di ribattere ad ogni obiezione sollevata dall'esaminatore. Nel caso in cui il richiedente non adempia nel termine fissato, la domanda verrà respinta.

Se l'esaminatore conclude che la domanda o l'invenzione a questa relativa non riunisca i requisiti di novità, originalità ed applicazione industriale, la domanda viene respinta.

La durata della fase d'esame dipende anche dal numero di comunicazioni ricevute dall'esaminatore durante l'esame della domanda. Di seguito una tabella che sintetizza il tempo di concessione<sup>1</sup>.

N° di comunicazioni	Tempo di concessione (n° di mesi dal deposito della priorità)
0	30
1	42
> 1	55

Comunque, la durata dell'esame aumenta nei seguenti casi<sup>2</sup>:

- complessità della domanda
- numero di documenti citati
- numero totale di domande depositate
- numero di rivendicazioni
- numero di esaminatori
- collaborazione dell'inventore/titolare
- se nel rapporto di ricerca sono citati molti documenti X

Durata media: 4.3 anni

In caso di appello: 6.9 anni

<sup>1</sup> Fonte: G. Lazaridis, B. Van Pottelsberghe – *The rigour of EPO's patentability criteria: An insight into the "induced withdrawals"* – "World Patent Information" n. 29 (2007), pp. 317-326

<sup>2</sup> Fonte: D. Harhoff, S. Wagner – *Modeling the duration of patent examination at the European patent office*, "Gesys-Discussion Paper n. 170", October 2006

**Rigetto.** Il depositante può presentare appello (motivato) nella lingua del procedimento, accompagnato dal pagamento della tassa di appello.

**Concessione.** Il depositante deve dare il suo assenso scritto al testo del brevetto proposto dalla divisione di esame per la concessione; in caso di assenso, deve fornire la traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre 2 lingue ufficiali non utilizzate, pagare la tassa di concessione e fornire la traduzione del documento di priorità.

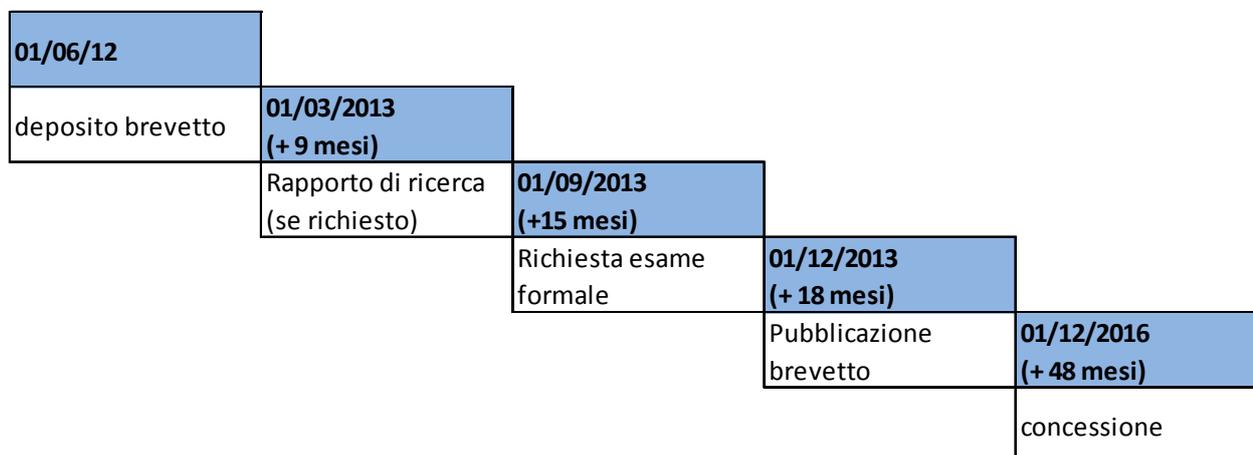
La concessione della domanda di brevetto è pubblicata nel Bollettino Europeo dei Brevetti. L'EPO, nello stesso momento, pubblica il brevetto denominato documento-B1, con la rispettiva data, descrizione, rivendicazioni e disegni.

**Opposizione.** Chiunque ritenga che il brevetto sia stato ingiustamente concesso, può opporsi alla concessione medesima entro 9 mesi dalla stessa.

La procedura di opposizione può portare alla revoca o al mantenimento totale o parziale del brevetto.

In seguito al periodo dei 9 mesi, potranno essere posti in essere soltanto procedimenti legali per l'annullamento del brevetto nei singoli Stati, fondato sulla rispettiva legislazione nazionale.

La tempistica della procedura europea fino alla concessione/rigetto del brevetto è di seguito illustrata.



Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi. Se la lingua del brevetto non è quella ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere al deposito della relativa traduzione, pena la non validità del brevetto in quello Stato. Una volta trasformato il brevetto a livello nazionale è obbligatorio versare le tasse annuali nazionali di mantenimento in vita del brevetto, esigibili anticipatamente a partire dall'annualità successiva a quella in cui la concessione del brevetto

europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo. Affinché i brevetti europei concessi abbiano effetto in Italia, è necessario che il titolare depositi, entro tre mesi dalla data di rilascio, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto: le traduzioni vanno depositate presso gli uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio.

### **I costi del brevetto europeo**

Il costo per la presentazione ed il mantenimento di una domanda di brevetto europeo varia in base al numero degli stati scelti e comprende le tasse di deposito e di ricerca, la traduzione, le spese per la preparazione della domanda e le spese per il mantenimento in vita del brevetto o brevetti nei singoli Stati scelti. Una volta eseguita la ricerca di novità, pagata la tassa di esame, si ottiene l'accoglimento o il rigetto del brevetto. Se il brevetto viene concesso, bisogna passare alla convalida stato per stato, effettuando la traduzione nella lingua di ogni nazione e pagando la relativa tassa.

Di seguito si riporta una tabella rappresentativa delle tasse che comprendono il periodo dal deposito della domanda alla concessione e che presuppongono un brevetto composto da 20 rivendicazioni ed un mantenimento ante-concessione fino al 5° anno.

<b>Tassa</b>	<b>Importo</b>	<b>Scadenza</b>
Deposito	€ 170	1 mese dal deposito
Ricerca	€ 1.000	1 mese dal deposito
Rivendicazioni oltre la 1 <sup>^</sup> (ipotesi 10 ulteriori riv.)	€ 450	1 mese dal deposito
Designazione	€ 80	6 mesi dalla pubblicazione rapporto ricerca
Esame	€ 1.335	6 mesi dalla pubblicazione rapporto ricerca
Estensione	€ 102	6 mesi dalla pubblicazione rapporto ricerca
Mantenimento	€ 400	3° anno
Mantenimento	€ 425	4° anno
Mantenimento	€ 450	5° anno
Concessione	€ 750	Entro un termine definito dall'EPO
<b>Costo tasse</b>	<b>€ 5.162</b>	

Alle tasse governative è necessario aggiungere i costi per le competenze di un mandatario che per ciò che concerne esclusivamente la domanda di deposito si aggirano in media intorno ai 5.500,00 €.

E' stata effettuata una stima dei costi complessivi necessari a mantenere in vita un Brevetto EPO in 3 Paesi e in 13 Paesi, sia per 10 anni che per 20 anni.

Si riporta di seguito la tabella comparativa:

Deposito/ Mantenimento	Brevetto EPO in 3 Paesi	Brevetto EPO in 13 Paesi
10 anni	€ 23.545	€ 56.272
20 anni	€ 43.228	€ 129.183

### 2.3 Procedura internazionale (PCT)

Il brevetto internazionale si ottiene a seguito della procedura prevista dalla Convenzione Internazionale PCT "Patent Cooperation Treaty", alla quale aderiscono 146 Stati, tra questi i più avanzati dal punto di vista industriale, quali gli Usa, gli Stati comunitari, il Canada, l'Australia.

La procedura PCT è amministrata dall'OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale) e facilita l'ottenimento della protezione brevettuale negli Stati contraenti mediante il deposito di un'unica domanda internazionale avente i medesimi effetti di un regolare deposito in ciascuno Stato designato.

E' anche possibile effettuare una designazione di "entità regionali" (gruppi di Stati) che attualmente sono:

1. EP (BREVETTO EUROPEO)
2. ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)
3. OAPI (Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle)
4. EA (Euroasian Patent Office)

Una sostanziale differenza tra la Convenzione PCT e la Convenzione del Brevetto Europeo risiede nel fatto che quest'ultima porta alla concessione di un titolo brevettuale che si pone al di sopra dei singoli Stati partecipanti e che dovrà essere regolarizzato in ciascuno di essi. D'altra parte la Convenzione PCT rimanda ai singoli Stati per la concessione dei relativi titoli brevettuali.

In definitiva, a differenza del brevetto europeo, la domanda di brevetto internazionale non prevede un procedimento centralizzato per la concessione, ma si limita a semplificare la procedura di richiesta. I brevetti vengono concessi successivamente dai singoli paesi o dalle singole organizzazioni regionali designate (EPO, EAPO, OAPI, ARIPO). I paesi firmatari della

Convenzione sul brevetto europeo, ad esempio, potranno essere scelti come unica "regione", in modo da poter ottenere anche il brevetto europeo mediante una domanda PCT (Euro-PCT).

Il deposito internazionale di un brevetto ha il vantaggio di concedere al richiedente più tempo per decidere in quali stati firmatari ottenere la protezione. Inoltre i costi che scaturiscono dalla registrazione all'estero dovranno essere sostenuti solo molto più tardi. Questo procedimento ha un ulteriore vantaggio per il richiedente, il quale, il giorno del deposito del brevetto, dovrà predisporre un'unica richiesta di concessione, che assieme alla documentazione (descrizione, rivendicazioni, disegni, riassunto ecc.) è da presentare in una sola lingua, e pagare solamente le tasse di deposito internazionale. In aggiunta i paesi firmatari della Convenzione sul brevetto europeo potranno essere scelti come un solo "stato", in modo da poter ottenere con una richiesta PCT anche il brevetto europeo.

La procedura riferita ad una domanda di brevetto internazionale (chiamata semplicemente domanda PCT) è costituita da due fasi: la fase internazionale e la fase nazionale. Una volta terminata la **fase internazionale** di domanda, il titolare è tenuto ad avviare le rispettive **fasi nazionali** (invio della richiesta di concessione del brevetto nella relativa lingua ufficiale e pagamento delle eventuali tasse nazionali) al fine di ottenere la concessione del brevetto.

### **Fase internazionale**

- A. Deposito domanda internazionale
- B. International Search Report entro 3 mesi dalla domanda
- C. Pubblicazione della domanda e dell'International Search Report dopo 18 mesi dal deposito o dalla data di priorità se richiesta
- D. Richiesta Esame Internazionale Preliminare (opzionale) entro 19 mesi dalla data di primo deposito
- E. Rapporto sull'Esame Internazionale Preliminare entro 28 mesi dalla data di primo deposito

**Deposito domanda internazionale.** La domanda internazionale di brevetto può essere depositata presso l'UIBM, che agirà da "ufficio ricevente" PCT, o presso l'Ufficio Internazionale della WIPO.

La domanda internazionale di brevetto corrisponde ad una domanda di brevetto nazionale negli Stati membri del PCT che vengono designati. Gli stati membri di un trattato territoriale in materia di brevetti (EP, ARIPO, OAPI, EA) possono essere designati in blocco.

La domanda va redatta in una delle 3 lingue ufficiali: Inglese, Francese, Tedesco. Si può depositarla anche in Italiano, ma entro 1 mese va fornita la traduzione in una delle lingue ufficiali.

**International Search Report.** La ricerca internazionale di anteriorità è svolta dall'Autorità Internazionale di Ricerca ISA, al fine di accertare lo stato della tecnica relativo all'invenzione. Entro 3 mesi dal ricevimento della domanda di brevetto, viene stilato il Rapporto.

Il Rapporto non esprime un giudizio sul valore dell'invenzione, ma elenca una serie di documenti considerati pertinenti e la classificazione internazionale dell'invenzione

Se positivo, ci sono buone possibilità di ottenere il brevetto negli stati/territori designati.

Se il rapporto è negativo, il richiedente può modificare in parte le rivendicazioni o ritirare la stessa domanda prima che sia pubblicata.

**Pubblicazione domanda e International Search report.** La domanda, unitamente all'International Search Report e ad una copia degli emendamenti eventualmente effettuati alle rivendicazioni, viene pubblicata dopo 18 mesi dalla data di primo deposito o di priorità.

**Rapporto sull'esame preliminare.** Se il depositante ne fa richiesta viene eseguito un esame preliminare sulla base dell'International Search Report.

Il Rapporto sull'esame preliminare esprime un'opinione sulla conformità o meno ai criteri di brevettabilità (novità, originalità ed applicazione industriale) relativi ad ognuna delle rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto.

Se positivo, il richiedente disporrà di una base solida da presentare agli uffici brevetti nazionali e territoriali nella fase nazionale.

Se il rapporto è negativo, il richiedente ha 2 mesi per modificare in parte le rivendicazioni se lo ritiene opportuno, o ritirare la domanda. Il Rapporto sull'Esame Internazionale preliminare non è vincolante per gli uffici brevetti.

### **Fase nazionale**

La fase internazionale è seguita dalla fase nazionale in cui i brevetti vengono concessi dagli uffici nazionali o territoriali.

L'ingresso nella fase nazionale nei Paesi designati nella domanda è un requisito fondamentale nella procedura PCT.

La fase nazionale inizia dopo 20 mesi dalla data di priorità, che diventano 30 mesi se è stato richiesto l'esame preliminare, e 31 per le entità regionali (ARIPO, EA, EP, OAPI).

Per conoscere i termini esatti entro cui entrare nella fase nazionale in ogni paese/regione, è possibile consultare il sito internet (<http://www.wipo.int/pct/en/index.html>) dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale WIPO (documento "Time Limits for Entering National/Regional Phase"). Questo passo è obbligatorio poiché gli uffici brevetti nazionali o regionali non esaminano la domanda in modo automatico, ma solo in seguito a tale ingresso. Infatti, gli Uffici nazionali degli Stati designati non effettuano alcuna sollecitazione al

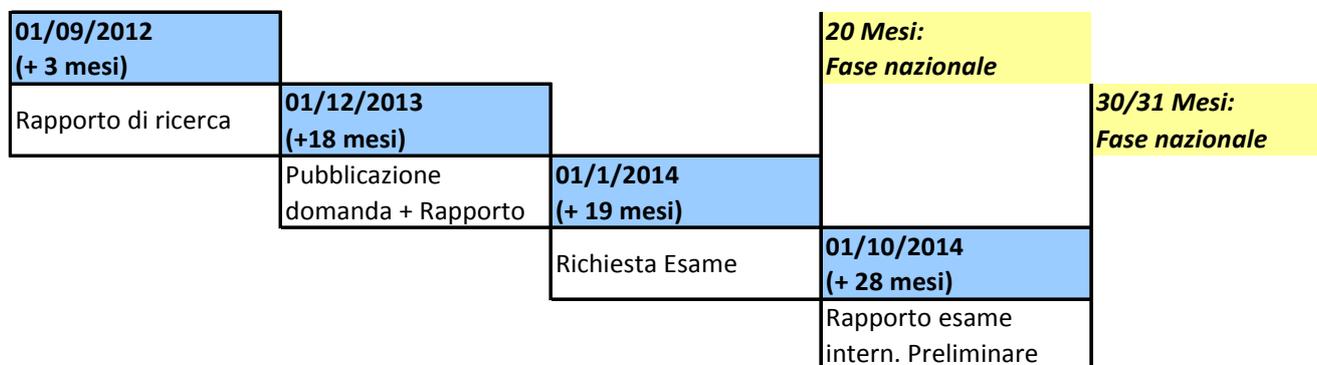
richiedente per invitarlo ad effettuare tale passo. Il mancato ingresso nella fase nazionale comporta la cessazione degli effetti della domanda per lo Stato in questione.

**Ingresso nazionale.** L'ingresso nazionale comporta:

- una richiesta all'Ufficio designato nei termini di tempo prescritti;
- il pagamento delle tasse prescritte dal paese designato nella valuta e modalità richieste;
- designazione dell'inventore, se non presente nella domanda PCT;
- la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato designato se la lingua di deposito della domanda PCT non è stata redatta in una lingua ufficiale di quello Stato;
- ogni altra documentazione richiesta dalla legislazione nazionale di quello Stato.

Saranno quindi gli uffici brevetti nazionali o territoriali responsabili della concessione o del rigetto del brevetto.

La tempistica della procedura PCT fino all'ingresso nella fase nazionale.



Tale procedura presenta un duplice vantaggio: in primo luogo essa copre, con un costo sostenuto (paragonabile a quello del deposito di una domanda europea) la maggior parte dei Paesi del mondo; in secondo luogo permette di rinviare ogni decisione sul deposito della domanda di brevetto nei vari Paesi di interesse (ed anche le spese relative) fino a 30 mesi (o 31) contati a partire dalla data di deposito della domanda di origine.

### I costi del brevetto PCT

I costi del brevetto PCT, in particolare quelli da sostenere per la gestione della fase internazionale, sono composti, oltre che dagli onorari da corrispondere al mandatario scelto, dalle tasse governative di trasmissione domanda, deposito, ricerca, esame preliminare e di trattamento.

Di seguito si riporta una tabella sintetica rappresentativa dei costi da sostenere nella fase internazionale.

Tassa	Importo	Scadenza
Trasmissione	€ 125	1 mese dal deposito
Deposito internazionale	€ 1.094	1 mese dal deposito
Addizionale per ogni pagina oltre 30 (ipotesi: 50 pagine)	€ 240	1 mese dal deposito
Ricerca internazionale	€ 1.875	1 mese dal deposito
Esame preliminare	€ 1.850	1 mese dalla richiesta d'esame
Trattamento	€ 165	1 mese dalla richiesta d'esame
<b>Costo tasse</b>	<b>€ 5.349</b>	

Alle tasse governative è necessario aggiungere i costi per le competenze di un mandatario che per ciò che concerne esclusivamente la domanda di deposito si aggirano in media intorno a € 5.500,00.

Solitamente l'esame PCT comporta da due a quattro-cinque anni di tempo per arrivare alla decisione, con due o tre scambi di comunicazioni tra esaminatori e consulenti, con una spesa media, per ogni scambio, di € 1.500,00 (IVA esclusa) o anche di più, nel caso di invenzioni particolarmente complesse.

Uno studio condotto dall'European Patent Office (EPO) ha dimostrato che il costo medio, incluso le tasse ufficiali ed il servizio svolto da un consulente specializzato, di un brevetto PCT, rilasciato e successivamente validato in 5 paesi, con 4 lingue ufficiali differenti (esempio: Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e Svizzera), si aggira intorno ad € 40.000,00.

## 2.4 Brevetto Comunitario

Il solo aspetto centralizzato della procedura del brevetto europeo riguarda la procedura di rilascio condotta dall'EPO. Infatti, una volta rilasciato il brevetto europeo deve essere convalidato in ogni Stato membro dell'EPO nel quale è richiesta la protezione. Il risultato di

questa frammentazione è che i costi per un brevetto in Europa sono molto alti: un brevetto valido in 13 Stati membri costa 11 volte in più rispetto ad un brevetto americano e 13 volte in più che in Giappone (Fonte: Confindustria).

Per ovviare a questi inconvenienti, da tempo si lavora all'istituzione del Brevetto Comunitario che intende offrire la possibilità di ottenere un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'Unione Europea<sup>3</sup>.

Finalmente l'11 dicembre 2012 a "larga maggioranza il Parlamento Ue ha approvato il pacchetto legislativo che, tramite lo strumento della cooperazione rafforzata, decreta la nascita del brevetto unico Ue senza la partecipazione di Italia e Spagna, Paesi che potranno comunque sempre aderire. Il brevetto unico Ue darà la possibilità di registrare, con un solo atto, le licenze in tutto il territorio comunitario. Italia e Spagna, contrarie al regime linguistico esclusivamente anglo-franco-tedesco, sono gli unici Paesi a rimanere fuori dalla cooperazione rafforzata, pur potendo decidere di rientrarvi in qualsiasi momento.

Il brevetto unico dovrebbe entrare in vigore nel 2014, dopo le ratifiche in ambito internazionale, chiudendo così oltre 30 anni di tentativi in cui l'Europa ha cercato di dotarsi di uno strumento che permettesse a singoli e imprese di registrare un brevetto senza vedersi obbligati a farlo in ognuno dei Paesi membri attraverso l'Ufficio europeo dei brevetti, organo non comunitario. Secondo le stime del Parlamento Ue, la nuova normativa consentirà una sostanziale riduzione delle spese di registrazione: il costo del brevetto europeo potrà scendere a 980 euro contro i 1.850 euro di media delle licenze statunitensi e ai 12.500 necessari oggi per registrare i propri brevetti in 13 Paesi Ue"<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Fonte: Newsletter marzo 2011 di EUREKA (<http://www.eurekaipconsulting.com/linked/newsletter%20marzo%202011.pdf>)

<sup>4</sup> Fonte: ANSA Europa – 11 dicembre 2012 ([http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2012/12/11/Brevetto-Ue-Parlamento-via-libera-definitivo\\_7935958.html](http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2012/12/11/Brevetto-Ue-Parlamento-via-libera-definitivo_7935958.html))



## **PARTE SECONDA**

# **COME BREVETTARE NELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO**

## Premessa

Oggetto del presente Manuale sono le invenzioni conseguite all'interno dell'Università del Salento.

Si tratta delle invenzioni conseguite nel corso delle attività oggetto del rapporto intercorrente tra l'inventore e l'Università e/o con l'impiego di attrezzature, strutture e/o finanziamenti appartenenti all'Università e/o risorse economiche amministrare da quest'ultima, anche non dirette a risultati inventivi.

Si considerano, altresì, conseguite durante l'esecuzione del rapporto contrattuale di impiego (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra prestazione) l'invenzione per la quale sia stato chiesto il brevetto, la registrazione o il titolo assimilabile, entro un anno da quando l'inventore o l'autore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Università.

Inventore è, in definitiva, l'autore di un'invenzione che sia dipendente dell'Università o non dipendente ma interno all'Università, intendendosi, per quest'ultimo, l'addetto pro-tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quale a titolo meramente esemplificativo, il docente non dipendente, il dottorando, l'assegnista, lo stagiaire, il contrattista di ogni genere, lo studente.

L'inventore, ai sensi dell'art. 65 del Codice di Proprietà Industriale, può decidere di depositare autonomamente la domanda di brevetto accollandosene tutti gli oneri e in tal caso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Università.

In questo caso:

- l'inventore è il titolare del diritto morale e dei diritti patrimoniali del trovato;
- le spese per il deposito e del mantenimento del brevetto sono a carico dell'inventore e non dell'Università;
- l'inventore deve dare comunicazione dell'avvenuto deposito del brevetto, all'Ufficio Trasferimento Tecnologico, utilizzando l'apposito "Modulo A - Comunicazione deposito brevetto";
- l'Università partecipa agli eventuali introiti (proventi da cessione o canoni da licenze) derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

L'inventore, d'altra parte, può cedere gratuitamente all'Università il diritto al brevetto e i diritti patrimoniali conseguenti alla commercializzazione del brevetto medesimo, fatto salvo il suo diritto ad essere menzionato come inventore e a percepire una quota percentuale sui proventi della commercializzazione e delle licenze, al netto dei costi sostenuti dall'Ateneo per la brevettazione e il mantenimento.

In tal caso:

- la titolarità del diritto morale resta in capo all'inventore;
- la titolarità del brevetto è dell'Università: l'inventore cede la titolarità all'Università sottoscrivendo il format di cui al "Modulo B – Cessione titolarità brevetto";
- il deposito del trovato è effettuato dall'Università, che ne sostiene le spese per il deposito e per il mantenimento in vita del brevetto;
- l'Università partecipa agli eventuali introiti (proventi da cessione o canoni da licenze) derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

Il titolare dell'invenzione deve percorrere le seguenti fasi inerenti la procedura di brevettazione e di mantenimento in vita del brevetto sono:

1. Elaborazione delle Ricerche di Anteriorità
2. Deposito della domanda di brevetto.
3. Replica al Rapporto di Ricerca.
4. Estensione del Brevetto Italiano.
5. Mantenimento in vita del brevetto.

### 1. Elaborazione delle Ricerche di anteriorità

Prima di depositare una domanda di brevetto è consigliabile procedere ad un'attenta ricerca di anteriorità per verificare l'effettiva novità ed originalità della propria idea.

Detta indagine è finalizzata all'accertamento che non esistano Brevetti anteriori simili al proprio e si basa sul reperimento dei documenti che contengono nel titolo, oppure nella descrizione, una parola indicata dall'utente. Per una ricerca seria e approfondita, visto il grado di difficoltà, è necessario rivolgersi a una società specializzata che per effettuare tali ricerche, utilizza importanti banche dati internazionali. Un'indagine di tal genere è l'unica possibile che possa offrire all'inventore un quadro pressoché completo dello stato della tecnica relativo al trovato da lui realizzato.

In definitiva, attraverso l'utilizzo di specifiche banche dati brevettuali si possono evitare doppie realizzazioni ed investimenti errati. Si deve tener presente, in particolare, che i brevetti sono concessi solo se riguardano una novità. Ciò significa che l'oggetto del brevetto non può far parte dello stato della tecnica, ossia essere già presente o conosciuto in ambito industriale. Pertanto, prima del deposito della domanda di brevetto, non deve esistere a livello mondiale alcuna conoscenza in merito all'oggetto del brevetto che sia stata resa pubblica in qualsivoglia forma (verbalmente, mediante descrizione scritta, utilizzo, esposizione o altra forma).

Il Report delle Ricerche di Anteriorità è articolato come segue:

- Identificazione del settore della tecnica
- Definizione delle classi e delle chiavi di ricerca
- Documenti di interesse rilevati

### **L'inventore deposita il brevetto a nome proprio**

L'inventore che consegue il risultato inventivo nell'ambito dell'Università del Salento, che intende depositare un brevetto a nome proprio, e che non abbia le competenze in materia di proprietà industriale, si rivolgerà ad un consulente esperto di sua fiducia per l'elaborazione delle ricerche di anteriorità.

I consulenti abilitati a depositare i brevetti per conto degli inventori sono i mandatarî iscritti all'*Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale* (<http://www.ordine-brevetti.it/#>) e gli Avvocati iscritti all'apposito Ordine.

Il costo di detto servizio ammonta approssimativamente intorno ad € 1.500,00.

### **L'inventore cede all'Università il diritto al brevetto**

L'inventore può chiedere (dopo aver già consegnato il "Modulo B – Cessione titolarità brevetto"), sottoscrivendo il "Modulo C – Ricerche di Anteriorità", il supporto all'Ufficio Trasferimento Tecnologico per l'elaborazione delle ricerche preliminari di anteriorità al fine di valutare l'originalità dell'idea inventiva.

L'Ufficio, sulla base delle parole chiave fornite dal medesimo inventore, svolge dette ricerche attraverso l'accesso alle banche dati brevettuali libere ([www.espacenet.com](http://www.espacenet.com)) e a pagamento ([www.orbit.com](http://www.orbit.com)) e giunge all'elaborazione di un Report, dopo aver riscontrato i risultati conseguiti con l'inventore esperto della sua materia.

## **2. Deposito della domanda di brevetto**

Concluse le ricerche di anteriorità, il consulente incaricato (scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale o tra gli Avvocati) effettua il deposito della domanda di brevetto.

Il brevetto rappresenta un documento tecnico-legale, costituito sostanzialmente da una relazione tecnica, nella quale viene descritto dettagliatamente quanto costituisce oggetto della protezione. Ha lo scopo di individuare esattamente l'invenzione, di renderne pubblica la descrizione e di consentirne la riproduzione da parte di qualsiasi terzo interessato. La libera utilizzazione del brevetto da parte di terzi potrà avvenire comunque solo dopo la scadenza del termine di efficacia previsto per legge.

Una domanda di brevetto è composta dai seguenti elementi:

1. Titolo
2. Riassunto
3. Descrizione e disegni
4. Rivendicazioni

Il costo da sostenersi per il deposito della domanda è composto dalle tasse e dall'onorario richiesto dal consulente specializzato, ed è variabile (da circa € 2.500,00 ad € 8000,00) sia in funzione della tipologia del deposito scelta (Brevetto Italiano, Brevetto Europeo, Brevetto PCT), sia in funzione della complessità e della lunghezza del documento brevettale (per approfondimenti si rinvia alla prima parte del presente Manuale).

### **L'inventore deposita il brevetto a nome proprio**

In tal caso l'inventore autonomamente decide, sulla base dei suggerimenti forniti dal consulente di fiducia, se depositare una domanda di Brevetto Italiano, Europeo o PCT, accollandosene integralmente i costi relativi derivanti dal deposito stesso.

### **L'inventore cede all'Università il diritto al brevetto**

L'inventore inoltra all'Ufficio Trasferimento Tecnologico la richiesta di brevettazione, utilizzando il "Modulo D – Richiesta di Brevettazione", in busta chiusa, apponendo sulla medesima busta la dicitura "Riservata - Contiene domanda di brevetto".

L'Ufficio Trasferimento Tecnologico, nel rispetto del Regolamento di Contabilità e Finanza d'Ateneo, effettua l'indagine di mercato tra i mandatarari esperti per consentire agli organi di governo di affidare l'incarico sulla base del preventivo più economicamente vantaggioso.

L'Ufficio Trasferimento Tecnologico, inoltre, redige una relazione istruttoria contenente anche i risultati delle ricerche di anteriorità e sottopone, all'attenzione della Commissione Valorizzazione della Ricerca, l'istanza dell'inventore con la relativa relazione tecnica.

La Commissione, analizzata la documentazione e sentito l'inventore, esprime il suo parere e, se questo è positivo, l'Ufficio sottopone l'istanza all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I costi inerenti il deposito della domanda di brevetto autorizzata dal Consiglio di Amministrazione sono a carico del Bilancio dell'Università.

Una volta depositata la domanda di brevetto attraverso il Mandatario incaricato, l'Ufficio Trasferimento Tecnologico ne dà opportuna comunicazione all'inventore.

### **3. Replica al Rapporto di Ricerca**

L'Ufficio Europeo dei Brevetti, dopo aver esaminato la domanda di brevetto depositata, esprime un parere di brevettabilità ed emette il Rapporto di Ricerca.

Il rapporto di ricerca esprime l'esito dell'indagine condotta dall'Ufficio summenzionato al fine di identificare eventuali anteriorità suscettibili di essere opposte alle rivendicazioni della domanda oggetto di ricerca.

Per questo motivo, il rapporto di ricerca è organizzato sotto forma di una tabella la cui colonna centrale identifica gli estremi dei documenti citati. La colonna di destra identifica le rivendicazioni della domanda nei confronti delle quali tali anteriorità sono state considerate essere pertinenti. Infine, la colonna di sinistra indica la valutazione di pertinenza espressa dai ricercatori.

In particolare, classificazioni del tipo X od Y identificano documenti considerati suscettibili di costituire anteriorità effettivamente pertinenti. Al contrario, i documenti identificati con la classificazione A corrispondono a documenti che i ricercatori europei considerano essere genericamente pertinenti allo stesso argomento della domanda/rivendicazioni considerate.

Al rapporto è altresì allegato un parere preliminare sulla brevettabilità dell'invenzione, nel quale l'esaminatore esprime le sue considerazioni in merito alla brevettabilità della soluzione in oggetto.

Una volta ricevuto il Rapporto di Ricerca occorre valutare se si possano reperire elementi utili (ossia nuovi e inventivi) per proseguire la procedura di brevettazione; in caso affermativo, il Mandatario incaricato dal titolare del brevetto deve depositare (entro i tempi consentiti che variano a seconda che si tratti di Brevetto Italiano, Europeo o PCT) le opportune osservazioni o modifiche della domanda di deposito (descrizione e rivendicazioni), ma, soprattutto, le Memorie di Replica a supporto della brevettabilità dell'invenzione.

La spesa che il titolare del brevetto (l'inventore, nel caso in cui egli abbia depositato autonomamente il brevetto; l'Università, nel caso in cui l'inventore abbia ceduto alla stessa la titolarità del diritto al brevetto) deve sostenere la spesa per il deposito della Replica al Rapporto di Ricerca, composta esclusivamente dagli onorari del consulente (non sono previste tasse) che ammonta a circa € 1.500,00 (per approfondimenti si rinvia alla Prima Parte del presente Manuale).

L'Ufficio Trasferimento Tecnologico, in quest'ultimo caso, istruisce l'iter che si conclude dopo la deliberazione da parte degli Organi di Governo.

#### **4. Estensione del Brevetto Italiano**

Entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto italiana è possibile estendere tale domanda all'estero (domanda di brevetto europeo, o domanda di brevetto internazionale PCT), rivendicandone la priorità nazionale.

Non c'è l'obbligo di effettuare prima un deposito nazionale e poi l'estensione all'estero, ma si può decidere di effettuare direttamente un deposito PCT o di un brevetto europeo; se il richiedente è residente in Italia, però, deve effettuare, per legge, tale primo deposito estero a Roma. Sarà poi l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a trasmettere la domanda agli enti internazionali competenti.

Il costo di detta operazione comprensivo di tasse e onorario ammonta a circa € 8000,00 ed è sostenuto, come su rappresentato, dal titolare del brevetto.

Il vantaggio che porterebbe alla scelta del PCT piuttosto che l'Europeo è dovuto al fatto che il PCT concede fino a 18 mesi aggiuntivi, oltre ai 12 mesi del periodo di priorità, durante i quali i richiedenti possono analizzare le potenzialità commerciali dei propri prodotti nei vari Paesi prima di decidere se chiedere o meno la protezione brevettuale. Tale sistema permette di posporre il pagamento delle tasse e dei costi di traduzione connessi con le domande nazionali e pertanto di diluire il più a lungo possibile i costi relativi alla protezione di un'invenzione. I richiedenti PCT ricevono informazioni utili circa la potenziale brevettabilità della loro invenzione mediante un Rapporto di Ricerca Internazionale PCT oltre ad una relazione scritta dell'Autorità di Ricerca Internazionale. Questi documenti permettono ai richiedenti PCT di prendere una ponderata decisione sul se e sul quando ottenere la protezione brevettuale. Il Rapporto di Ricerca Internazionale contiene un elenco di documenti sullo stato dell'arte, provenienti da tutto il mondo, che sono stati identificati come collegati con l'invenzione. Il parere scritto dell'Autorità di Ricerca Internazionale analizza la potenziale brevettabilità, alla luce dei risultati contenuti in tale Rapporto di Ricerca Internazionale. Una sola domanda PCT, in una sola lingua ed a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Questo sistema riduce in modo significativo i costi iniziali della procedura, evitando che siano presentate singole domande per ogni Ufficio brevetti. Il PCT può anche essere utilizzato per inoltrare domande in alcuni dei sistemi regionali di brevetto. Le linee guida su come inoltrare una richiesta internazionale ai sensi del PCT sono disponibili presso l'UIBM ([www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)) nonché sul sito dell'OMPI ([www.wipo.int/pct](http://www.wipo.int/pct)).

Il principale vantaggio della procedura PCT consiste nel fatto che, allorchè si stia valutando l'ipotesi di brevettare l'invenzione in una pluralità di stati di aree geografiche differenti, essa consente di congelare la situazione e mantenere il diritto di chiedere i singoli brevetti per molti mesi attraverso l'iniziale deposito di una sola domanda (internazionale) presso un solo Ufficio brevetti, in una sola lingua e sottostando alle pretese fiscali di un solo Ufficio. Tale procedura consente di allungare i tempi per vagliare l'opportunità di affrontare i costi connessi all'estensione in molti Paesi della domanda brevetto per invenzione.

In definitiva, le principali differenze tra il PCT e l'Europeo, risiedono nel fatto che PCT è una procedura comune di deposito, ricerca ed eventualmente esame, ma non di rilascio, ovvero questa procedura non porta all'ottenimento di un brevetto internazionale o mondiale (cioè valido per tutti gli Stati). Le procedure nazionali sono soggette ad un percorso dettato dalle leggi nazionali dei vari Paesi. La procedura europea si conclude con il rilascio di un brevetto europeo, il quale è automaticamente accettato dagli Stati membri dell'EPO e trasformato in un

fascio di brevetti nazionali (per approfondimenti si rinvia alla Prima Parte del presente Manuale).

L'inventore di un brevetto italiano dell'Università del Salento, che intenda estendere detto brevetto, dovrà farne esplicita richiesta all'Ufficio Trasferimento Tecnologico (Modello E – Richiesta Estensione Brevetto).

L'Ufficio Trasferimento Tecnologico, inoltre, redige una relazione istruttoria contenente che sottopone all'attenzione della Commissione Valorizzazione della Ricerca.

La Commissione, analizzata la documentazione e sentito l'inventore, esprime il suo parere e, se questo è positivo, l'Ufficio sottopone l'istanza all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I costi inerenti il deposito della domanda di brevetto autorizzata dal Consiglio di Amministrazione sono a carico del Bilancio dell'Università.

## 5. Mantenimento in vita del brevetto

### Brevetto Italiano

A partire dalla quinta annualità, il mantenimento in vita della domanda di brevetto o del brevetto è soggetto al pagamento di tasse di rinnovo annuali, da pagarsi anticipatamente.

### Brevetto Europeo

A partire dalla terza annualità, il mantenimento in vita della domanda di brevetto o del brevetto è soggetto al pagamento di tasse di rinnovo annuali, da pagarsi posticipatamente.

### Brevetto PCT

Non sono dovute tasse di mantenimento per la domanda internazionale. Sono invece dovute tasse di mantenimento dopo l'ingresso nelle fasi nazionali.

Le informazioni di dettaglio circa i costi sono riportate nella Parte Prima di questo Manuale.

Per i brevetti di titolarità dell'Università del Salento, l'Ufficio Trasferimento Tecnologico, alcuni mesi prima della scadenza della tassa, richiede all'inventore una relazione dettagliata sulle potenzialità di sfruttamento commerciale del brevetto medesimo (Modulo F – Relazione sullo sfruttamento del brevetto).

La relazione viene posta all'attenzione della Commissione Valorizzazione della Ricerca che esprime il suo parere in merito.

## 6. Gestione degli introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto

La ripartizione degli introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto devono rispettare il dettato legislativo dell'art. 65 del C.P.I..

In particolare, *"l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione"*. Nel caso in cui le Università non regolamentino le quote di ripartizione, *"alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni"*.

Il Regolamento dell'Università del Salento in materia di invenzioni risale al giugno 2002 e, a tal proposito, disciplina esclusivamente la ripartizione dei proventi rivenienti dallo sfruttamento delle invenzioni depositate dall'Università del Salento.

Pertanto, nel rispetto del Codice di Proprietà Industriale entrato in vigore nel 2005, **l'Università del Salento**, nella fattispecie che si sta disquisendo, **ha diritto al 30% dei proventi e canoni derivanti dallo sfruttamento dei brevetti depositati autonomamente dall'inventore.**

Si è in procinto di emanare un nuovo Regolamento in materia di brevetti e l'ipotesi prospettata, per detta fattispecie, nell'ambito di detto nuovo Regolamento, posto all'attenzione degli Organi, prevedrebbe, *"nel caso in cui l'inventore non abbia ceduto all'Università i diritti patrimoniali, l'inventore medesimo, dopo aver sostenuto ogni onere e spesa inerente l'ottenimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore, sarà tenuto a ripartire i proventi percepiti secondo le seguenti percentuali:*

- 70% all'inventore;
- 30% all'università del Salento."

In definitiva, allo stato attuale, nell'ipotesi in cui l'inventore decida di depositare il brevetto a proprio nome, lo stesso dovrà corrispondere all'Università del Salento il 30% degli introiti derivanti dallo sfruttamento brevettuale.

Nel caso in cui l'inventore ceda la titolarità del brevetto all'Università del Salento e dal brevetto ne derivi uno sfruttamento commerciale, gli introiti derivanti da quest'ultimo, sulla base di una lettura congiunta del Regolamento Brevetti interno del 2002 e del Codice di Proprietà Industriale, devono essere ripartiti nel modo seguente:

- Per introiti fino ad € 25.000,00: all'inventore spetta il 70% e all'Università del Salento spetta il 30%.
- Per introiti superiori ad € 25.000,00: all'inventore e all'Università del Salento spettano il 50% ciascuno.

La bozza di Regolamento in materia di brevettazione proposto dall'Ufficio Trasferimento Tecnologico e ancora in valutazione da parte degli Organi, prevedrebbero la ripartizione degli introiti nel modo seguente:

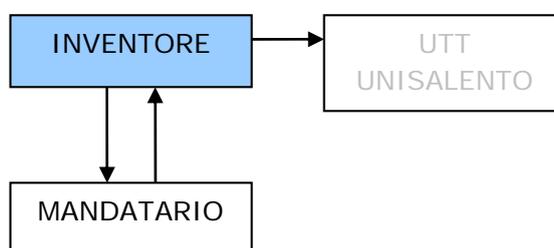
- 60% all'Inventore;
- 40% all'Università del Salento.

## 7. Rappresentazione dei flussi operativi

### L'inventore non cede la titolarità del brevetto all'Università del Salento.

L'inventore è titolare del brevetto e deposita autonomamente il brevetto medesimo, accollandosene le spese e comunque corrispondendo all'Università del Salento il 30% (in corso di possibile modifica) degli introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto.

L'inventore non usufruisce dei servizi di supporto da parte dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico e si interfaccia direttamente con il mandatario da lui scelto, ottemperando comunque all'obbligo di comunicare all'Ufficio Trasferimento Tecnologico (Modulo A) l'avvenuto deposito. Il flusso operativo è il seguente.



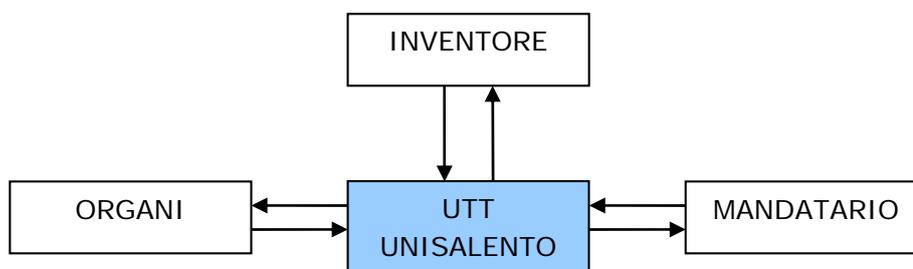
### L'inventore cede la titolarità del brevetto all'Università del Salento.

L'inventore è il titolare del diritto morale e l'Università del Salento è titolare del diritto patrimoniale al brevetto.

Le spese sono sostenute dall'Università e in caso di sfruttamento commerciale del Brevetto, l'Università deve corrispondere il 70% all'inventore (in corso di variazione con l'emanazione del nuovo regolamento).

L'inventore usufruisce dei servizi di supporto nella brevettazione offerti dall'Ufficio Trasferimento Tecnologico (ricerche di anteriorità preliminari, supporto nella scelta della procedura di deposito da seguire, valutazione opportunità di cessione/licenza brevetto).

L'Ufficio Trasferimento Tecnologico rappresenta il punto di contatto per l'Inventore, il Mandatario e gli Organi di Governo.



## ALLEGATI

Modulo A - Comunicazione deposito brevetto

Modulo B – Cessione titolarità brevetto

Modulo C – Ricerche di Anteriorità

Modulo D – Richiesta di Brevettazione

Modulo E – Relazione sullo sfruttamento del brevetto

31

## Link utili

### UIBM

[www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)

Banca dati dei brevetti Nazionali

### ESPACENET

<http://it.espacenet.com>

Brevetti europei, internazionali, statunitensi, giapponesi, canadesi, brevetti nazionali degli Stati europei e copertura parziale dei brevetti italiani (oltre 50 milioni documenti)

### USPTO

[www.uspto.gov/web/menu/search.html](http://www.uspto.gov/web/menu/search.html)

Brevetti USA

**PCT** <http://ipdl.wipo.int/>

Brevetto internazionali

### DEPATISnet

<http://www.depatismet.de>

Brevetti tedeschi e di alcuni paesi europei (oltre 25 milioni di documenti)

## I contatti

Ufficio Trasferimento Tecnologico

Tel. 0832 299 2000-30-12-04

Fax 0832 299 235

e-mail [ufficio.trasferimento.tecnologico@unisalento.it](mailto:ufficio.trasferimento.tecnologico@unisalento.it)

*Il presente Manuale sarà suscettibile modifiche ed aggiornamenti in funzione delle novità legislative comunitarie, nazionali e regolamentari d'Ateneo.*