

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Cos'è un brevetto e a cosa serve brevettare	pag. 3
Dalla ricerca al brevetto: le invenzioni che si possono brevettare	pag. 3
Requisiti di brevettabilità di un'invenzione	pag. 3
Brevetti e pubblicazioni: quando si perde la possibilità di brevettare	pag. 4
Validità territoriale del brevetto e stima dei costi	pag. 4
Procedura nazionale	pag. 4
I costi del brevetto italiano	pag. 5
Il diritto di priorità	pag. 5
Procedura europea	pag. 6
Fasi della procedura europea	pag. 6
I costi del brevetto europeo	pag. 8
Procedura Internazionale	pag. 8
Fasi della procedura internazionale	pag. 9
I costi del brevetto internazionale	pag. 10
Durata della protezione brevettuale e decadenza del brevetto	pag. 11
Come redigere un brevetto	pag. 11
Procedure per il deposito del brevetto da ricerca universitaria	pag. 12
Chi può presentare domanda?	pag. 12
Iter per il deposito del brevetto	pag. 12

Deposito del brevetto a titolarità dell'inventore	pag. 13
Sfruttamento dell'invenzione e divisione dei proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto nel caso di deposito a titolarità dell'inventore	pag. 13
Cessione all'Università del diritto al brevetto	pag. 14
Sfruttamento dell'invenzione e divisione dei proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto nel caso di cessione all'Università del diritto al brevetto	pag. 14
Invenzione realizzata da più ricercatori appartenenti a diverse Università	pag. 14
Invenzione realizzata durante lo svolgimento di attività di ricerca commissionata da terzi	pag. 15
Il supporto alla brevettazione fornito dall'Ateneo di Catania: l'Area Terza Missione ripartizione Trasferimento Tecnologico	pag. 15
Alternative al brevetto: il copyright	pag. 16
Caratteristiche per la protezione da copyright	pag. 16
Tipologie di opere tutelabili con copyright	pag. 17
Diritti conseguiti dall'autore attraverso il copyright	pag. 18
Come ottenere il copyright	pag. 18
Riferimenti normativi	pag. 19

- **Cos'è un brevetto e a cosa serve brevettare**

Il brevetto è una forma di tutela della proprietà intellettuale, ovvero dei risultati della ricerca che abbiano caratteristiche di innovazione e che possano avere applicazioni in ambito industriale e una loro possibile valorizzazione economica. Attraverso il rilascio del titolo del brevetto su un determinato trovato, si riconosce al titolare del brevetto stesso il diritto di uso esclusivo dell'invenzione, nonché il diritto di vietare a terzi lo sfruttamento del trovato per un periodo di tempo limitato. Come meglio specificato di seguito, il brevetto è valido nel paese o nei paesi in cui viene depositato e impedisce che l'invenzione sotto tutela sia prodotta o usata commercialmente da un soggetto che non sia il titolare o un licenziatario del brevetto.

- **Dalla ricerca al brevetto: le invenzioni che si possono brevettare**

Si distinguono di seguito le invenzioni che possono essere tutelate da brevetto:

- **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.

In via generale è dunque brevettabile un'invenzione o un procedimento che rappresenta una soluzione nuova e originale ad un problema tecnico e che sia adatta ad essere applicata in ambito industriale e che non sia già stata descritta in letteratura o in altri documenti pubblici (ad esempio le tesi di laurea, i poster o gli articoli scientifici). Al contrario, non possono essere brevettati metodi, codici di scrittura di un software, specie animali e vegetali, invenzioni contro l'ordine pubblico, metodi per il trattamento chirurgico del corpo umano e animale.

- **Requisiti di brevettabilità di un'invenzione**

- **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 (v. punto successivo "**Brevetti e pubblicazioni: quando si perde la possibilità di brevettare**").

- **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.

- **Brevetti e pubblicazioni: quando si perde la possibilità di brevettare**

La normativa italiana sui brevetti (CPI) stabilisce in maniera inequivocabile che non è possibile tutelare con brevetto un'invenzione che sia stata già oggetto di divulgazione o pre-divulgazione. Si ha divulgazione se:

- l'invenzione viene descritta in una pubblicazione scientifica,
- l'invenzione viene presentata in fiere o esposizioni ufficiali,
- l'invenzione viene rivelata durante una conferenza pubblica oppure quando sia prodotto e messo in vendita l'oggetto in cui si realizza l'invenzione,
- l'invenzione è oggetto di una tesi di laurea o di dottorato oppure viene presentata in un congresso (in questi casi si parla di pre-divulgazione).

In tutti i casi sopra menzionati si perde la possibilità di brevettare l'invenzione. Viene allora da chiedersi: quando si può pubblicare/divulgare senza perdere la possibilità di brevettare? Alla stessa data o successivamente alla data di deposito del brevetto.

- **Validità territoriale del brevetto e stima dei costi**

Il brevetto è un titolo territoriale, ovvero la sua tutela è valida nel Paese in cui lo stesso è stato depositato e concesso. Perciò è fondamentale la scelta dei Paesi in cui si intende fare valere la tutela dell'invenzione, al fine di poterne sfruttare in maniera esclusiva i diritti patrimoniali derivanti da una sua successiva commercializzazione.

E' possibile scegliere di brevettare in Italia e poi estendere il brevetto in Paesi esteri (europei e/o extraeuropei) oppure è possibile scegliere di depositare direttamente una domanda estera, una domanda europea o una domanda internazionale. La scelta di cui sopra comporta dei costi molto variabili tra le varie opzioni e va ponderata in funzione delle esigenze di tutela dell'invenzione: se il mercato di riferimento dell'invenzione ha una o più collocazioni in paesi esteri, è bene pensare di tutelare l'invenzione in quei paesi al fine di poterne sfruttare in via esclusiva i diritti patrimoniali conseguenti ad una sua applicazione industriale e quindi commercializzazione.

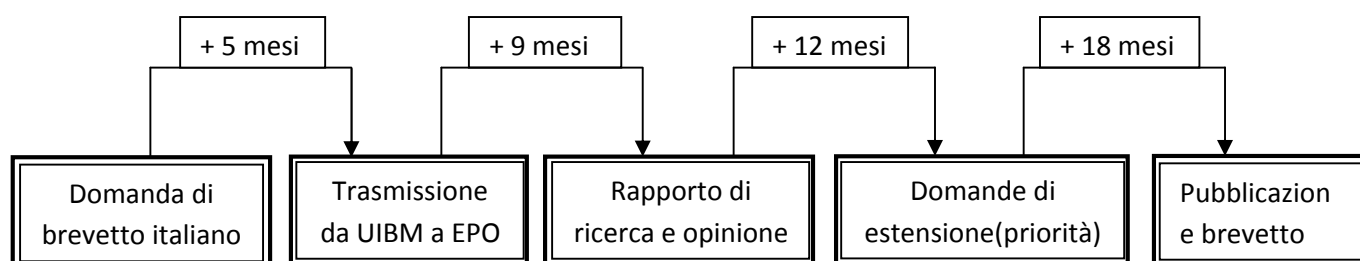
-Procedura nazionale

In Italia l'organismo preposto alla concessione dei brevetti è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che ha sede a Roma. Il deposito di una domanda di brevetto in Italia può essere effettuato on line direttamente presso l'UIBM oppure attraverso una qualsiasi Camera di Commercio italiana in formato cartaceo. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo un primo esame formale della domanda di brevetto trasmette il testo del brevetto all'Ufficio Europeo Brevetti (EPO - European Patent Office) che emetterà il rapporto di ricerca e il parere sui requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale all'UIBM entro 9/10 mesi dalla domanda. L'emissione di tale documento entro i 12 mesi (v. successivo punto "**Il diritto di priorità**") successivi al deposito della domanda presso l'UIBM permette di valutare e decidere se estendere la domanda di brevetto all'estero conoscendo già la brevettabilità dell'invenzione. Qualora si volessero apportare eventuali modifiche nella domanda di deposito (descrizione e rivendicazioni) oppure aggiungere delle memorie di replica a supporto della brevettabilità dell'invenzione, ciò è possibile successivamente all'emissione del rapporto di ricerca e fino al 18° mese dalla data di deposito. Successivamente l'UIBM invia l'esito dell'esame di merito, ovvero 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. La protezione dell'invenzione, qualora sia accettato il deposito del brevetto, decorre comunque dalla data di presentazione della domanda.

Di seguito si riportano le fasi propedeutiche alla concessione del brevetto:

- Deposito domanda direttamente all'UIBM oppure ad una Camera di Commercio, che la trasmette all'UIBM e pagamento della tassa di deposito;
- Esame preliminare da parte dell'UIBM;
- Ricerca di anteriorità da parte dell'European Patent Office (EPO) ed emissione del relativo Rapporto di ricerca, consegnato dall'EPO all'UIBM entro 9/10 mesi dalla domanda;
- Esame della domanda e del Rapporto di ricerca da parte dell'UIBM;
- Rilascio brevetto italiano e possibilità di estensione con domanda europea.

Di seguito viene rappresentata sinteticamente la tempistica media della procedura italiana fino alla concessione del brevetto:



- I costi del brevetto italiano

Le tasse di deposito variano da € 50,00 ad € 600,00 a seconda che il deposito avvenga on line oppure cartaceo in funzione del numero delle pagine, a ciò va aggiunta una quota di € 45 per ogni rivendicazione oltre la decima. 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) al fine di permettere all'EPO di effettuare la ricerca di anteriorità ed emettere il parere di brevettabilità. Di norma queste spese sono comprese nel compenso dei consulenti mandatarî a cui l'Università (nel caso di **Cessione all'Università del diritto al brevetto**) o il ricercatore (nel caso di **Deposito del brevetto a titolarità dell'inventore**) si affidano per procedere al deposito del brevetto in Italia, con un costo complessivo medio di circa € 2.500-2.700 (IVA esclusa). Qualora però si presentasse l'esigenza di integrare la domanda o replicare a supporto della brevettabilità dell'invenzione questo prevede ulteriori costi, in media circa € 1.400-1.600 (IVA esclusa) per le competenze del mandatario.

Successivamente al deposito del brevetto e al fine del suo mantenimento in vita, il titolare del brevetto è tenuto al pagamento di tasse di rinnovo annuali, da pagarsi anticipatamente.

A titolo esemplificativo, facendo una proiezione su un brevetto medio depositato in Italia e mantenuto per 15 anni, il suo costo complessivo (dal deposito al mantenimento) è di circa € 11.000, di cui circa € 4.000 di tasse governative e circa € 7.000 per le competenze del consulente mandatario.

- Il diritto di priorità

Come anticipato, è possibile presentare la domanda di concessione anche in altri Stati. Il diritto di priorità permette di depositare una prima domanda di brevetto (per esempio in Italia) e mantenerne la priorità ovvero i requisiti di novità e attività inventiva rispetto allo stato dell'arte alla data della domanda di brevetto negli altri Paesi (esteri) in cui non si è ancora depositato il brevetto, per un periodo limitato che corrisponde a 12 mesi. Per poter godere del diritto di priorità e comunque non perdere il requisito di

novità, tale domanda di registrazione nei Paesi esteri deve essere effettuata entro e non oltre i 12 mesi dalla data di deposito nazionale italiana (periodo di priorità); in questo modo la data di deposito negli altri Stati sarà la medesima della data di deposito nazionale italiana.

Cosa succede se non si presenta domanda di estensione entro 12 mesi dalla data di deposito? Il diritto di priorità deve essere esercitato perentoriamente entro 12 mesi dalla data di deposito nazionale; successivamente la soluzione oggetto di domanda di brevetto non gode più del requisito di novità e pertanto non è più possibile presentare in altri Stati la domanda di estensione con rivendicazione di priorità.

-Procedura europea

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 sottoscritto a Monaco il 5 maggio 1973, "*Convenzione sul brevetto europeo*" (CBE).

Questa soluzione è molto utile nel caso in cui il mercato di riferimento dell'invenzione abbia almeno una estensione in ambito europeo. La domanda di brevetto europeo può essere depositata anche senza un titolo nazionale italiano e al termine della procedura di deposito è obbligatorio scegliere i Paesi in cui trasformare il brevetto europeo concesso e quindi, di fatto, ottenere tanti titoli brevettuali quanti sono i Paesi "designati". L'Ente preposto per il rilascio del brevetto comunitario è l'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) e le lingue di procedura sono obbligatoriamente inglese, francese o tedesco. La procedura prevede la presentazione della domanda all'Ufficio Europeo Brevetti entro 12 mesi dalla data di deposito nazionale italiana oppure direttamente nel caso in cui non si intenda rivendicare la priorità; l'EPO provvede a verificare i requisiti formali e sostanziali (novità, attività inventiva, applicabilità industriale) o a considerare valido il rapporto di ricerca emesso nel caso di una domanda di invenzione rivendicata come priorità nazionale italiana. Successivamente l'Ufficio Europeo Brevetti provvede a effettuare l'esame giuridico della domanda e a pubblicare la decisione in merito alla concessione del Brevetto europeo. Se concesso, entro e non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della concessione, il richiedente deve comunicare gli Stati in cui è intenzionato a trasformare il brevetto concesso e a provvedere a espletare le formalità richieste da ciascuno Stato designato; una volta trascorso il termine dei 3 mesi dalla pubblicazione della concessione non sarà più possibile designare altri Stati.

- Fasi della procedura europea

Nel dettaglio si riportano di seguito le fasi che caratterizzano la procedura in questione:

- 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.

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 6 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, nonostante le osservazioni del richiedente, 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.

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 con la rispettiva data, descrizione, rivendicazioni e disegni.

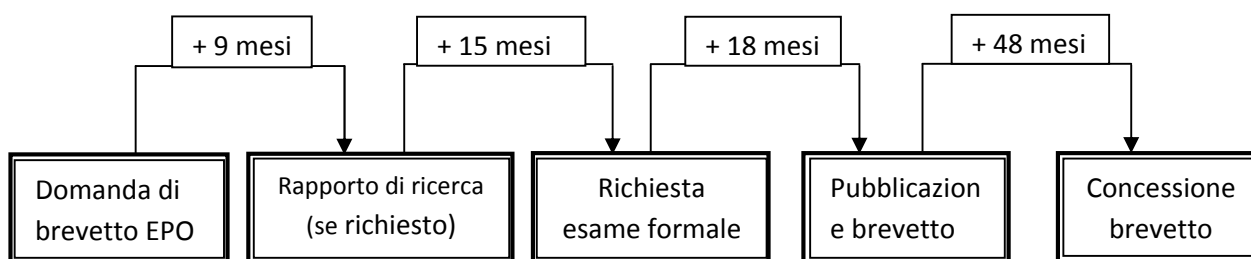
Opposizione. Chiunque ritenga che il brevetto sia stato ingiustamente concesso, può opporsi alla concessione medesima entro 9 mesi dalla stessa. La procedura di opposizione può portare alla revoca o al mantenimento totale o parziale del brevetto.

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.

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 è avvenuta la concessione del brevetto.

E' quindi possibile procedere direttamente al deposito della domanda di brevetto europeo e solo successivamente pensare al deposito nazionale in Italia, in questo caso è necessario che il titolare depositi, entro tre mesi dalla data di rilascio, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto che verrà depositata presso l'UIBM.

Di seguito viene rappresentata sinteticamente la tempistica media della procedura europea fino alla concessione/rigetto del brevetto:



- 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. I costi medi fino a questa fase relativa al riconoscimento del brevetto europeo, oltre alle competenze da riconoscere ai consulenti mandatarî, si aggira intorno agli € 11.000 i costi successivi variano ovviamente anche in quantità rilevanti a seconda del numero di Paesi in cui si procederà con i depositi nazionali.

A titolo esemplificativo, facendo una proiezione su un brevetto medio depositato con procedura EPO, con 6 Stati designati e mantenuto per 10 anni, il suo costo complessivo (dal deposito al mantenimento, esclusi i costi interni di preparazione) è di circa € 31.000, di cui circa la metà di tasse governative e l'altra metà per le competenze del consulente mandatario.

- Procedura Internazionale

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' *Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale* (WIPO) 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 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).

Il sistema PCT non porta ad un'unica concessione che viene successivamente accolta dagli Stati designati ma è un'unica procedura centralizzata di presentazione di domanda di estensione internazionale che subirà comunque, dai singoli Stati designati, un ulteriore esame secondo le singole legislazioni nazionali. Con riferimento agli step di deposito del brevetto internazionale, il WIPO accoglie la domanda e le tasse di deposito e si occupa della ricerca internazionale e dell' esame della domanda. Successivamente il WIPO provvede a emettere il rapporto di ricerca in materia di novità, attività inventiva e applicabilità industriale e provvede a inoltrare al richiedente il rapporto di ricerca. A questo punto la procedura internazionale si conclude nel senso che il richiedente può scegliere se:

- richiedere, entro il termine di 19 mesi dalla data di priorità, un esame facoltativo preliminare internazionale (International preliminary examination) per ottenere una successiva opinione non vincolante sulla brevettabilità. Questa richiesta deve essere inviata all'Autorità internazionale competente per l'esame preliminare (chiamata IPEA International Preliminary Examining Authority);

- presentare direttamente domanda di brevetto nei Paesi a cui è interessato notificando quanto emesso nel parere da parte di WIPO; In ogni caso la designazione e l'inoltro della domanda di brevetto ai Paesi

deve obbligatoriamente essere presentata entro e non oltre 30 mesi (o entro 20 mesi per alcuni paesi) dalla data di deposito nazionale (nel caso in cui si rivendichi la priorità) o internazionale.

Il vantaggio della procedura internazionale è senz'altro il fatto che almeno inizialmente la procedura con un unico versamento in termini di tasse potenzialmente potrebbe coprire tutti i Paesi aderenti al Patent Cooperation Treaty e quindi demandare nel tempo l'effettiva trasformazione e l'investimento economico nei singoli Stati di interesse. Infatti grazie al deposito internazionale il richiedente ha più tempo (ovvero il tempo necessario per la fase internazionale del brevetto) per decidere in quali stati firmatari ottenere la protezione. Anche i costi che scaturiscono dalla registrazione all'estero dovranno essere sostenuti solo molto più tardi, infatti ogni decisione sul deposito della domanda di brevetto nei vari Paesi di interesse (ed anche le spese relative) sono rinviati fino a 30 mesi (o 31 mesi) successivi a partire dalla data di deposito della domanda di origine. 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. Inoltre, 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.

- **Fasi della procedura internazionale**

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.

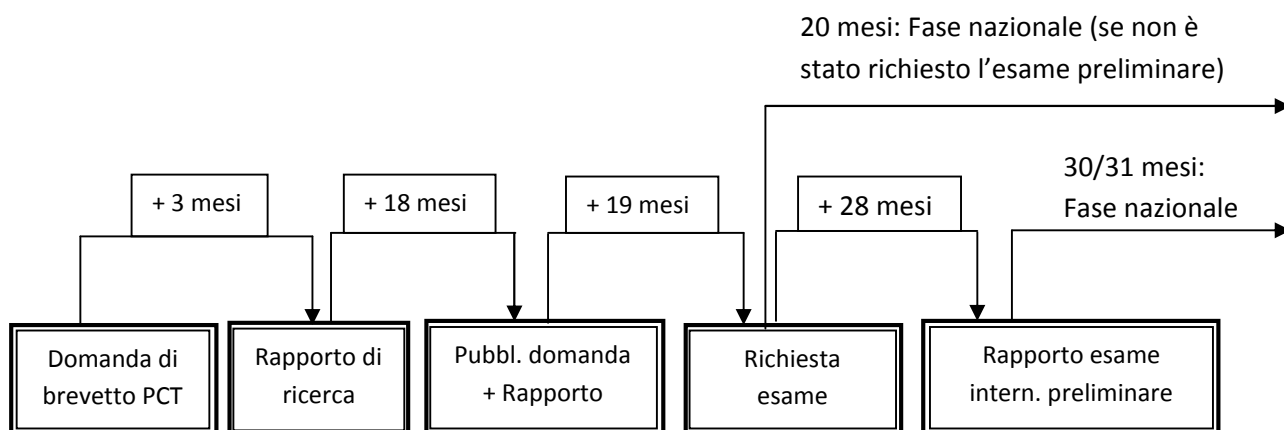
Deposito domanda internazionale. La domanda internazionale di brevetto può essere depositata presso l'UIBM, che agirà da "ufficio ricevente" PCT, o presso l'Ufficio Internazionale della WIPO. La domanda internazionale di brevetto corrisponde ad una domanda di brevetto nazionale negli Stati membri del 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 o Tedesco. Si può depositare la domanda anche in Italiano, ma entro 1 mese va fornita la traduzione in una delle tre lingue ufficiali.

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.

Di seguito viene rappresentata sinteticamente la tempistica media della procedura PCT fino all'ingresso nella fase nazionale:



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). È fondamentale a questo punto della fase di deposito del brevetto PCT conoscere i termini esatti entro cui entrare nella fase nazionale in ogni paese/regione, ciò 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 ad effettuare tale passo. Il mancato ingresso nella fase nazionale nei termini temporali stabiliti dal singolo stato designato, comporta la cessazione degli effetti della domanda per lo Stato in questione.

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.

- I costi del brevetto internazionale

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. 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. Inoltre solitamente l'esame PCT comporta da 2 a 3-4 anni di tempo per arrivare alla decisione, con due o tre scambi di comunicazioni tra esaminatori e consulenti mandatarî con una spesa media, per ogni scambio, di € 1.500 (IVA esclusa) o anche di più, nel caso di invenzioni particolarmente complesse.

A titolo esemplificativo, facendo una proiezione su un brevetto medio depositato con procedura PCT, rilasciato e successivamente validato in 5 paesi, con 4 lingue ufficiali differenti (per esempio: Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e Svizzera), il suo costo si aggira intorno ad € 40.000, incluse le tasse ufficiali ed il servizio svolto dal consulente mandatario incaricato.

- **Durata della protezione brevettuale e decadenza del brevetto**

La durata della tutela brevettuale è di 20 anni dalla data del deposito. Tale periodo può essere prolungato di ulteriori 5 anni in casi particolari che riguardano brevetti farmaceutici e brevetti di prodotti fitosanitari. Il prolungamento della tutela brevettuale in questi ultimi casi avviene mediante la presentazione di una domanda di *Certificato Complementare di Protezione* (C.C.P.).

Il brevetto decade qualora non vengano pagate le tasse di mantenimento annuale del brevetto. In particolare, trascorso il primo mese di scadenza del diritto annuale, è ancora possibile effettuare comunque il pagamento delle tasse di mantenimento con l'applicazione di un diritto di mora, nei 6 mesi successivi al mese di scadenza annuale della tassa di mantenimento. Se tale pagamento non avviene entro i 6 mesi successivi alla data di scadenza del diritto annuale dovuto, il brevetto decade definitivamente per mancato pagamento.

- **Come redigere un brevetto**

Un'invenzione di cui si vuole proporre il deposito per la tutela brevettuale deve essere redatta in forma scritta e deve presentare una struttura ben precisa che è composta da tre parti fondamentali:

- **la descrizione:** deve contenere il campo tecnico di applicazione, lo stato della tecnica (cioè ciò che si conosce già e che è precedente all'invenzione che si vuole depositare), il problema tecnico, la soluzione (cioè l'invenzione che si vuole depositare) e scrivere esempi applicativi. Inoltre l'invenzione deve essere scritta in modo chiaro e preciso per permettere la realizzazione dell'invenzione (ovvero in modo tale che il lettore possa ripetere l'esperimento). Ciò che bisogna infatti tenere presente quando si scrive un brevetto è che uno dei requisiti che deve possedere un brevetto per essere concesso, è la possibilità di industrializzarlo cioè di inserirlo in un ciclo industriale; ciò non si può certo fare con una semplice idea, bensì con un oggetto specifico e concreto. Inoltre, la descrizione deve contenere sufficienti dettagli affinché una persona esperta del ramo possa ricostruire e mettere in pratica l'invenzione basandosi esclusivamente su tali dati. Nel caso in cui la descrizione dell'invenzione non presenti tali caratteristiche, il brevetto non potrà essere concesso;

- **le rivendicazioni:** sono la parte più complessa e anche la più importante da curare quando si scrive una proposta di brevetto. Questa parte deve descrivere dettagliatamente e in maniera completa e chiara tutti gli elementi di novità sui quali si basa l'intero brevetto, impedendo così ad altri di copiare l'oggetto od anche di realizzarne uno simile. Bisogna cioè elencare tutte quelle parti dell'oggetto che l'inventore "rivendica" come nuove e che quindi caratterizzano un brevetto impedendone la copia o l'imitazione, se non introducendo ulteriori innovazioni o trovando nuove soluzioni per raggiungere il medesimo scopo. Quindi le rivendicazioni indicano cosa si vuole proteggere dai contraffattori e sono o la parte legale del brevetto;

- **i disegni:** se necessari per aiutare la comprensione.

Completano la redazione del brevetto:

- **il titolo**, che deve essere corto e attinente, non deve superare i 500 caratteri né deve contenere nomi di fantasia o marchi;
- **il riassunto**, che permette di determinare attraverso una veloce lettura la natura e il cuore dell'invenzione.

• **Procedure per il deposito del brevetto da ricerca universitaria**

La ricerca innovativa tutelabile da brevetto e sviluppata all'interno delle strutture dell'Università di Catania (laboratori, centri di ricerca ecc.) dal personale dello stesso Ateneo, come meglio specificato nel successivo paragrafo (v. **Chi può presentare domanda ?**) e negli orari di lavoro stabiliti segue l'iter procedurale previsto dal regolamento brevetti dell'Università degli Studi di Catania.

- Chi può presentare domanda?

Possono presentare domanda di cessione dell'invenzione all'Università di Catania (art. 1 del Regolamento Brevetti dell'Università di Catania) i seguenti soggetti (denominati genericamente "ricercatore/i"):

- i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, i tecnici e ogni altro dipendente dell'Università di Catania che, nell'espletamento del proprio servizio, svolga attività di ricerca inventiva o presti collaborazione ai soggetti elencati;
- i ricercatori non dipendenti, quali i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, i soggetti che prestano la propria opera mediante contratto di collaborazione;
- coloro che a qualsiasi titolo, pur non essendo lavoratori subordinati, svolgono attività anche non retribuita utilizzando le strutture dell'Università.

• **Iter per il deposito del brevetto**

Nel caso in cui un'invenzione sia realizzata da uno o più ricercatori dell'Università di Catania si applica quanto previsto dall'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, ovvero: 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 i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali (art. 12 del Regolamento brevetti dell'Università di Catania), salvo diversa pattuizione. L'inventore ha il diritto esclusivo di presentare in proprio la domanda di brevetto (v. **Deposito del brevetto a titolarità dell'inventore**), oppure può cedere il diritto all'ottenimento del brevetto e così i diritti patrimoniali che deriveranno dall'eventuale concessione dello stesso, all'Università (v. **Cessione all'Università del diritto di brevetto**).

In entrambi i suindicati casi il ricercatore:

- ha l'obbligo preliminare di dare comunicazione riservata dell'invenzione all'Università, attraverso la compilazione e l'invio di apposito modulo (**Allegato A**) all'Ufficio Brevetti (art. 3 del Regolamento Brevetti);
- conserva il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione da lui realizzata (art. 2 del Regolamento Brevetti);
- ha l'obbligo - così come l'Università, i suoi dipendenti e tutti coloro che in occasione dello svolgimento del proprio servizio vengono a conoscenza dell'attività inventiva o dei risultati di essa - di mantenere segrete le informazioni relative ai risultati della ricerca fino al momento del deposito della domanda di

brevetto(art. 8 del Regolamento Brevetti). Qualora nel corso di una attività di ricerca sia stato conseguito un risultato brevettabile e non sia stata ancora depositata la domanda di brevetto, i ricercatori e l'Università potranno comunicare i risultati della ricerca alla comunità scientifica o a soggetti potenzialmente interessati allo sfruttamento dell'invenzione solo con modalità che non consentano la comprensione, la riproducibilità e la divulgazione dell'invenzione, pena la perdita della possibilità di brevettare (v. "**Brevetti e pubblicazioni: quando si perde la possibilità di brevettare**"). I ricercatori potranno sottoporre il testo delle comunicazioni che intenderebbero effettuare al parere preventivo della Commissione brevetti attraverso una richiesta inviata all'Ufficio brevetti dell'Università di Catania.

- Deposito del brevetto a titolarità dell'inventore (Allegato B)

Il ricercatore che vuole conservare per sé i diritti patrimoniali sull'invenzione dallo stesso sviluppata, deve:

- presentare celermente la domanda di brevetto avvalendosi dell'opera di un consulente mandatario brevettuale iscritto all'Albo dei consulenti in proprietà intellettuale;
- dare tempestiva informazione all'Ufficio brevetti e trasmettere allo stesso copia della domanda (**Allegato B**);
- promuovere ogni azione utile a difesa della domanda di brevetto e del brevetto e resistere ad ogni azione promossa contro il brevetto. Qualora il ricercatore ritenga non opportuna la costituzione in giudizio, dovrà informare in tempo utile l'Università e consentire ad essa di assumere a proprie spese la difesa nei modi che saranno concordati;
- sostenere le spese necessarie per il procedimento di rilascio del brevetto, per il mantenimento del brevetto e per lo sfruttamento del brevetto(art. 4 del Regolamento Brevetti dell'Università di Catania).

- Sfruttamento dell'invenzione e divisione dei proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto nel caso di deposito a titolarità dell'inventore

Nel caso in cui il ricercatore vuole conservare per sé i diritti patrimoniali sull'invenzione dallo stesso sviluppata, egli deve:

- attivarsi per realizzare lo sfruttamento dell'invenzione brevettata nel modo più proficuo, mediante contratti di cessione o di licenza o conferimento in società o contratti di altro tipo;
- consegnare all'Università eventuali copie dei contratti stipulati con i terzi;
- presentare - entro il 31 dicembre di ogni anno - all'Università il rendiconto di quanto percepito nel corso dell'anno;
- corrispondere all'Università il 50% degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, al netto delle spese da lui effettuate per la procedura di brevettazione e per la eventuale difesa del brevetto. Se sull'invenzione esistono diritti patrimoniali di altri soggetti che abbiano cofinanziato la ricerca, pubblici o privati, il ricercatore dovrà corrispondere all'Università il cinquanta per cento della quota dei proventi dello sfruttamento a lui spettanti. La somma dovuta all'Università dovrà essere corrisposta dal ricercatore entro trenta giorni dal momento in cui egli riceve il corrispettivo dal terzo.

L'Università destina almeno il 20% dei proventi da essa percepiti alla struttura di ricerca all'interno della quale la ricerca è stata svolta e i risultati inventivi conseguiti.

- Cessione all'Università del diritto al brevetto (Allegato C)

Il ricercatore può proporre all'Università la cessione a titolo gratuito dell'invenzione o del brevetto, cedendo di fatto i diritti patrimoniali sull'invenzione stessa all'Università. In tal caso il ricercatore deve:

- compilare e inviare l'apposito modulo (Allegato C) all'Ufficio Brevetti.

Se il Consiglio di amministrazione decide l'acquisizione dell'invenzione, è l'Università di Catania che:

- deposita la domanda di brevetto, avvalendosi dell'opera di un mandatario abilitato e anticipando le relative spese;

- si attiva per realizzare lo sfruttamento del brevetto, mediante contratti di cessione o di licenza o conferimento in società o contratti di altro tipo;

- anticipa le spese per il mantenimento in vita del brevetto e lo sfruttamento dello stesso;

- promuove ogni azione utile a difesa del brevetto e resiste ad ogni azione promossa contro il brevetto. Nel caso in cui l'Università venga chiamata in giudizio da terzi e ritenga non opportuna la costituzione in giudizio, dovrà informare in tempo utile il ricercatore e consentirgli di assumere a proprie spese la difesa nei modi che saranno concordati.

- Sfruttamento dell'invenzione e divisione dei proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto nel caso di cessione all'Università del diritto al brevetto

Qualora vi fossero proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, le spese di deposito e mantenimento del brevetto sostenute dall'Università verrebbero detratte dai proventi stessi prima del calcolo delle percentuali spettanti al ricercatore. Dopo aver effettuato le detrazioni di cui sopra, l'Università si impegna a riconoscere al ricercatore il 50% dei proventi residui che saranno allo stesso corrisposti periodicamente o in una o più soluzioni, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Inoltre, l'Università destinerà almeno il 20% dei proventi da essa percepiti alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata svolta ed i risultati inventivi conseguiti.

Se trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto l'Università non ha avviato lo sfruttamento del brevetto, il ricercatore acquisisce un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare il brevetto. Il ricercatore, se vuole avvalersi di questo diritto, deve rimborsare all'Università le spese sostenute per la procedura di brevettazione e per il mantenimento del brevetto.

L'Università può decidere di cessare il pagamento delle tasse qualora non riesca a stipulare contratti per lo sfruttamento dell'invenzione. In questo caso, l'Università dovrà informare l'inventore e rendersi disponibile alla cessione del brevetto a titolo gratuito a lui o ad altra persona da lui indicata.

- Invenzione realizzata da più ricercatori appartenenti a diverse Università

Di norma le ricerche congiunte sviluppate dall'Università di Catania con altre Università o enti di ricerca, italiani o stranieri, anche privati, sono regolate da apposite convenzioni stipulate ad hoc tra l'Università di Catania e gli altri enti o istituti di ricerca coinvolti (art. 13 del Regolamento brevetti dell'Università di Catania). In questi casi è l'Università di Catania per il tramite del suo Ufficio brevetti (art. 16 del Regolamento Brevetti dell'Università di Catania) che gestisce i rapporti con le altre Università o enti di ricerca nel caso in cui vi siano delle invenzioni brevettabili che siano il risultato dell'attività svolta in comune. Fatto salvo comunque l'obbligo da parte del ricercatore dell'Università di Catania di comunicare tempestivamente e in forma riservata il risultato inventivo ottenuto dalla ricerca svolta in comune con altre Università o enti di ricerca, attraverso la compilazione e l'invio di apposito modulo (Allegato A) all'Ufficio Brevetti (art. 3 del Regolamento Brevetti), sarà cura di quest'ultimo fornire le opportune informazioni al ricercatore sui diritti a lui spettanti e previsti dalla convenzione. Qualora la

convenzione non preveda nulla in ordine ai diritti spettanti al ricercatore dell'Università di Catania, questi avrà diritto comunque a percepire il 50% dei proventi che la convenzione stessa eventualmente riservi all'Università di Catania.

- Invenzione realizzata durante lo svolgimento di attività di ricerca commissionata da terzi

Di norma le ricerche svolte dai ricercatori dell'Università di Catania per conto di terzi committenti sono regolate da apposite convenzioni stipulate ad hoc tra l'Università di Catania e i terzi committenti stessi (art. 15 del Regolamento brevetti dell'Università di Catania). Tali convenzioni stabiliscono di norma a monte l'appartenenza degli eventuali risultati inventivi, i soggetti a cui spettano i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione e l'eventuale ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione stessa. Fatto salvo comunque l'obbligo da parte del ricercatore dell'Università di Catania di comunicare tempestivamente e in forma riservata il risultato inventivo ottenuto dalla ricerca per conto di terzi committenti, attraverso la compilazione e l'invio di apposito modulo (Allegato A) all'Ufficio Brevetti (art. 3 del Regolamento Brevetti), sarà cura di quest'ultimo fornire le opportune informazioni al ricercatore sui diritti a lui spettanti e previsti dalla convenzione. In linea generale bisogna comunque sapere che in questi casi:

1. È il ricercatore a mantenere i diritti sull'invenzione, a meno che egli non vi abbia rinunciato con atto scritto;
2. Nel caso in cui la convenzione non preveda nulla relativamente ai diritti sull'invenzione, il ricercatore dell'Università di Catania che ha svolto la ricerca per conto di terzi committenti ha comunque diritto a percepire il 50% dei proventi che la convenzione stessa eventualmente riservi all'Università di Catania.

• Il supporto alla brevettazione fornito dall'Ateneo di Catania: l'Area Terza Missione ripartizione Trasferimento Tecnologico

L'Università di Catania fornisce supporto e consulenza ai ricercatori che hanno sviluppato un'invenzione che presenti le caratteristiche di brevettabilità attraverso il personale dell'Area terza missione ripartizione Trasferimento Tecnologico (v. art.16 del Regolamento Brevetti dell'Università di Catania) che svolge le funzioni di Ufficio brevetti d'Ateneo. In particolare, l'Ufficio brevetti dell'Università di Catania si occupa di:

- dare informazioni sulle procedure di brevettazione, sulle modalità di cessione dei diritti patrimoniali dell'invenzione all'Università e sulla normativa vigente, in ambito nazionale ed internazionale;
- ricevere le comunicazioni relative a nuove invenzioni sviluppate dai ricercatori d'Ateneo (v. Allegati A, B art. 3 del Regolamento brevetti, Allegato C art. 6 del Regolamento brevetti);
- fornire informazioni e supporto giuridico ai ricercatori con riferimento alle attività di ricerca svolte congiuntamente con altre Università o enti di ricerca (art. 13 del Regolamento brevetti dell'Università di Catania), o anche ricerche effettuate per conto di terzi committenti (art. 15 del Regolamento brevetti dell'Università di Catania);
- effettuare un'analisi preliminare di brevettabilità anche attraverso ricerche di anteriorità sui principali database internazionali;
- redigere, nel caso di proposta di cessione di invenzione/brevetto all'Università da parte del ricercatore, una relazione istruttoria da sottoporre alla Commissione brevetti. La Commissione, analizzata la documentazione e sentito eventualmente il ricercatore, esprime il suo parere e, se questo è positivo, l'Ufficio brevetti sottopone l'istanza all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dandone comunicazione al ricercatore;
- supportare i lavori della Commissione brevetti nel caso di richieste di pareri su materiale divulgativo alla comunità scientifica in caso di invenzioni che potrebbero essere tutelate da brevetto;

- affiancare la Commissione brevetti nelle pratiche relative a nuove proposte di cessione di invenzioni e di brevetti inoltrate dai ricercatori, nella gestione del portafoglio brevetti dell'Università, sulle convenzioni con terzi che contengano clausole relative alla appartenenza e alla gestione dei risultati della ricerca e su ogni altra questione in materia di invenzioni e brevetti;
- gestire i rapporti tra l'Ateneo e il ricercatore con riferimento alle invenzioni/brevetti, nonché i rapporti tra i consulenti mandatari e il ricercatore (nel caso di cessione dei diritti patrimoniali dell'invenzione/brevetto all'Università);
- valorizzare i brevetti d'Ateneo anche attraverso la loro partecipazione a fiere o eventi a livello nazionale ed internazionale, nonché l'inserimento dei brevetti d'Ateneo all'interno di piattaforme nazionali per dare loro visibilità ai fini di una successiva commercializzazione;
- curare e gestire i rapporti con imprese che puntano all'innovazione tecnologica e stimolare la ricerca per conto di terzi committenti;
- curare e gestire i rapporti con altre Università e/o centri di ricerca, pubblici e privati, che puntano all'innovazione tecnologica e stimolare la ricerca congiunta;
- Seguire la pratica istruttoria di deposito da parte dell'Ateneo, con affidamento dell'incarico ai consulenti mandatari scelti sulla base della loro competenza ed esperienza, nei vari settori scientifici a cui afferisce l'invenzione;
- organizzare attività seminariali sulla normativa brevettuale destinate alle diverse componenti dell'Ateneo, ed anche per conto terzi;
- gestire o concorrere a gestire i rapporti dell'Ateneo con reti nazionali ed internazionali che abbiano come attività la promozione del Trasferimento tecnologico.

- **Alternative al brevetto: il copyright**

Il termine copyright viene utilizzato in modo generico per riferirsi alla protezione offerta dalla legge sul diritto d'autore che tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo. Rispetto al brevetto, la tutela da copyright presenta delle caratteristiche meno restrittive e dei costi meno elevati. E' bene tuttavia rilevare che opere ad elevato contenuto tecnologico di innovazione siano preferibilmente tutelate con la procedura di brevettazione che fornisce una protezione maggiore e maggiormente difendibile anche a livello extra nazionale ed intercontinentale.

- **Caratteristiche per la protezione da copyright**

La normativa di riferimento, ovvero la Legge sul Diritto d'Autore stabilisce che possono essere protette da copyright le *"opere dell'ingegno di carattere creativo"*. Ciò significa che è tutelabile con copyright un'opera che abbia le caratteristiche di:

- **novità**: intesa come *"novità di elementi essenziali e caratterizzanti"* tali da distinguere l'opera da quelle precedenti o anche quando l'opera è dotata di carattere creativo, ovvero quando reca l'impronta specifica e personale dell'autore e presenta delle caratteristiche individuali che rivelino l'apporto creativo e distintivo di un determinato autore.
- **originalità**: intesa come *"risultato di un'attività dell'ingegno umano"* non banale: l'opera è considerata originale quando costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell'autore, anche quando il contenuto intellettuale delle opere è assai modesto.

Le opere devono quindi essere nuove - e non già viste in precedenza - oppure presentare delle caratteristiche di originalità tali da essere considerate comunque nuove.

- **espressione in forma tangibile**: significa che non basta che siano idee o bozze di concept. Non basta l'idea di una storia per proteggerla ma serve che sia scritta in un libro, narrata in un video o con una registrazione. Non basta avere l'idea di un software per proteggerlo serve il codice scritto (o i disegni dell'interfaccia tutelabili come design). La forma tutelata è quindi l'espressione "esterna" di un elaborato e non le mere idee che sono invece liberamente appropriabili.

Pertanto può essere protetta un'opera che sia frutto di "atto creativo", seppur minimo, che è possibile concretizzare nel mondo esteriore attraverso modelli, rappresentazioni, disegni ecc..

La creazione di una banca dati è un tipico esempio di opera tutelabile con copyright infatti, la creazione di un database che comporta la raccolta, verifica e aggiornamento dei dati, anche quando le informazioni raccolte nella banca dati sono pubblicamente disponibili, viene protetta, ovvero viene protetto da copyright il lavoro di aggregazione e organizzazione della banca dati unitaria.

• **Tipologie di opere tutelabili con copyright**

Possono essere protette da copyright tutte le opere dell'ingegno che abbiano carattere creativo. L'art. 1 della Legge sul Diritto d'Autore prevede la possibilità di proteggere opere nelle seguenti categorie:

Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

Opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

Opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

Disegni e le **opere dell'architettura**;

Opere dell'**arte cinematografica**, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

Opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia;

Programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;

Banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Sono protette anche le elaborazioni di carattere creativo di un'opera come le traduzioni, le modifiche, le aggiunte, gli adattamenti, le trasformazioni.

L'elenco sopra citato è tuttavia solo esemplificativo in quanto la protezione può estendersi anche ad opere diverse da quelle espressamente indicate. In particolare la normativa italiana, al fine di adeguarsi alle direttive europee in merito al diritto d'autore, ha inserito tra le opere tutelate anche i **software**, incluso il materiale preparatorio alla base del programma, e le **banche dati**.

- **Diritti conseguiti dall'autore attraverso il copyright**

In generale il diritto d'autore, inteso come diritto morale di paternità di un'opera, sorge con la creazione dell'opera e, al fine di avere la possibilità di usufruire in maniera esclusiva dei diritti morali e patrimoniali dell'opera stessa, è sufficiente dimostrare di esserne gli autori e di avere creato l'opera prima di altri. A questo fine, proprio per facilitare la prova da offrire in merito alla paternità di un'opera, è utile effettuare un deposito della stessa presso un ente che ne certifichi la data. In Italia questo ruolo è assunto essenzialmente dalla **SIAE** presso la quale possono essere depositate una serie di opere, anche inedite. La SIAE rilascia un'attestazione di avvenuto deposito nel quale viene assegnato un numero ed una data di deposito con cui sarà eventualmente possibile difendere la paternità dell'opera in sede giudiziaria, nei casi di plagio o di sfruttamento non autorizzato dell'opera stessa. E' utile sottolineare però che la SIAE non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato. Ciò significa che se si procede a depositare presso la SIAE un'opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d'Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE, essendo un deposito formale che attesta essenzialmente la data di deposito di un'opera e non un deposito che entra nel merito del contenuto che viene depositato.

E' altresì utile precisare che il diritto morale di paternità dell'opera è un bene inalienabile, mentre i diritti di utilizzazione economica dell'opera, ovvero i cosiddetti diritti connessi, possono essere ceduti dall'autore ad altro soggetto, attraverso la cessione del copyright.

Nel caso di opere sviluppate all'interno delle strutture universitarie e negli orari di lavoro consueti del personale universitario che svolge le ricerche, si applicherà l'art. 11 della Legge sul Diritto d'Autore che prevede che alla stessa Università *"spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese"*.

- **Come ottenere il copyright**

Il deposito presso la SIAE avviene attraverso un contratto di carattere privato ed è accettato dalla SIAE agli effetti di costituire una prova di esistenza dell'opera alla data di deposito. Quindi con il deposito si ottiene il notevole vantaggio di avere una prova certa sulla data di creazione dell'opera. Tale deposito, analogamente a quanto avviene per il deposito del brevetto, è utile per tutelare le opere non pubblicate, e quindi maggiormente esposte al plagio, prima di presentarle pubblicamente.

Per effettuare il deposito è necessario predisporre una copia dell'opera che si vuol tutelare, sotto forma di documento cartaceo e/o di supporto magnetico.

Tale copia, accompagnata da una dichiarazione di paternità, viene conservata dalla SIAE in busta chiusa e custodito senza renderlo accessibile al pubblico. Al depositante verrà invece rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito.

Il deposito ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l'opera. Se alla scadenza il titolare non ritira l'opera o non rinnova il deposito la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso.

La SIAE rilascia un'attestazione di avvenuto deposito nella quale viene assegnato un numero ed una data di deposito ma non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato né offre una tutela dell'opera. Il deposito serve esclusivamente a stabilire la data certa dell'opera e quindi a potere agevolmente risalire all'autore della stessa nel caso di plagi e conseguenti contenziosi. La SIAE infatti non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né

alcuna responsabilità per eventuali plagio o utilizzazioni illecite. Pertanto è importante ribadire che se si procede a depositare presso la SIAE un'opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d'Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE.

- **Riferimenti normativi**

- **Codice della Proprietà industriale (CPI)** (Decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30, G.U. 04/03/2005 e successive modifiche)

- **Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale** (DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33-GU n.56 del 9-3-2010 - Suppl. Ordinario n. 48)

- **Convenzione sul brevetto europeo (CBE)** – Monaco, 5 maggio 1973.

- **Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Catania**

- **Legge sul Diritto d'Autore (LDA)** (Legge n. 633 del 22 aprile 1941 n. 633)