

**GUIDA OPERATIVA ESSENZIALE
PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL CREA E
INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA STESSA
ATTRAVERSO LA FINALIZZAZIONE DI CONTRATTI ATTIVI**

All. n. 1 Decreto Direttore Generale n. 239 del 22.02.2018

GUIDA OPERATIVA ESSENZIALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL CREA E INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA STESSA ATTRAVERSO LA FINALIZZAZIONE DI CONTRATTI ATTIVI

INDICE

La Proprietà intellettuale del CREA	3
PARTE I - Tutela della Proprietà Intellettuale	4
Premessa	4
Fonti	4
1. Nozioni generali sui brevetti (ai sensi del D.lgs 30/2005)	5
Che cosa è un brevetto	5
Che cosa è una invenzione	5
Che cosa è un modello di utilità	5
Che cosa è una nuova varietà vegetale	6
Cosa occorre sapere prima di procedere alla richiesta di brevettazione	7
2. La procedura interna al CREA per la richiesta di brevetto	7
Valutazione delle proposte brevettuali formulate dal personale dell'Ente	8
3. Deposito della domanda di brevetto presso gli Uffici brevettuali	9
PARTE II - Valorizzazione della Proprietà Intellettuale tramite contrattazione attiva	12
Fonti	12
Premessa	12
1. Indicazioni procedurali per la contrattazione attiva in materia di PI del CREA	12
Quadro sinottico	14
2. Suggestimenti per la predisposizione dei Contratti di valorizzazione	15
3. Indicazioni per l'individuazione del più idoneo Contratto di valorizzazione	16
Percorso	16
Schema riepilogativo del percorso di valorizzazione	17
4. Archivio dei Contratti attivi in materia di PI	18
Allegati	19

La Proprietà intellettuale del CREA

Nell'ambito del presente documento si fa riferimento ad una specifica parte della Proprietà Intellettuale (PI) del CREA suscettibile di tutela e/o di valorizzazione ovvero:

A. Risultati e conoscenze protetti o proteggibili con diritti di proprietà industriale

A.1 invenzioni industriali e modelli di utilità (Brevetto industriale);

A.2 novità vegetali (Privativa per novità vegetale).

B. Risultati e conoscenze non protetti o non proteggibili con diritti di proprietà industriale

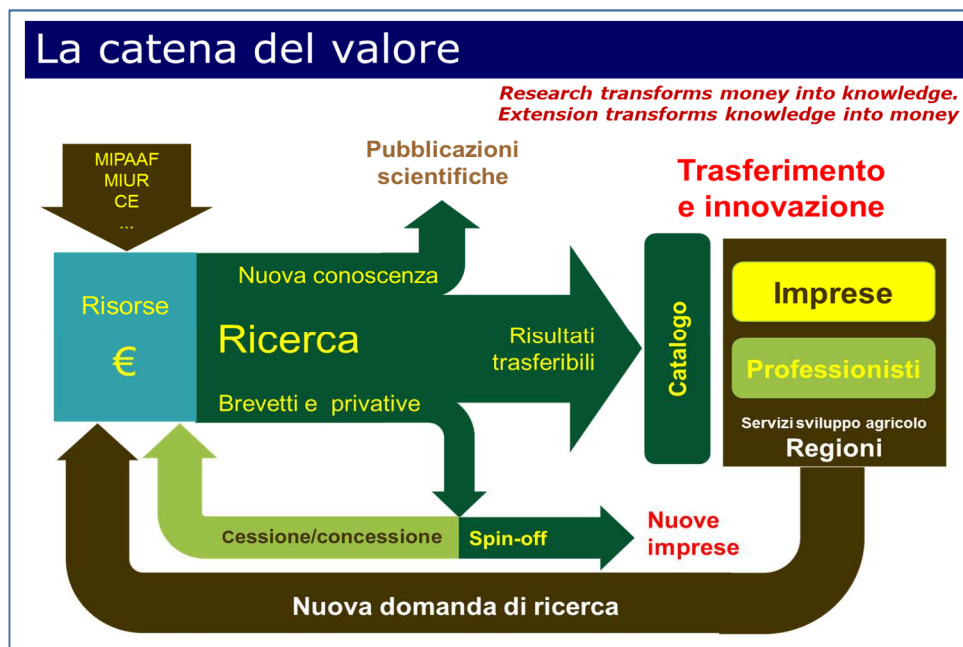
B.1 varietà iscritte ai relativi registri nazionali obbligatori ("Specie Agrarie", "Piante Ortive", "Vite", "Cloni Forestali") o volontari

B.2 patrimonio genetico vegetale e non, costituito da materiale vegetale in avanzato stato di selezione e/o pre-competitivo, altro materiale biologico (es. lieviti, funghi ecc);

B.3 risultati e conoscenze "trasferibili" non protette da brevetto (know-how e conoscenze preesistenti, protocolli/metodi/procedimenti) utili per migliorare/innovare specifici processi produttivi ovvero maturi per essere immediatamente adottati dalle imprese agricole e dall'agroindustria.

Nel caso specifico si tratta di risultati, conoscenze e innovazioni prodotti da attività di ricerca di cui l'ente ne è titolare/proprietario in quanto non vincolati o regolati in tal senso da accordi esecutivi stabiliti a monte con soggetti terzi che hanno finanziato, commissionato o sponsorizzato l'attività di ricerca. In questi casi l'Ente può individuare soggetti terzi cui affidare il diritto di uso e sfruttamento commerciale dei risultati ottenuti dalla propria attività di ricerca anche al fine di ottenere un introito a titolo di corrispettivo da reinvestire in nuova attività di ricerca.

Per quanto sopra richiamato, quando si avviano attività di ricerca (collaborativa o commissionata) resta ferma la necessità di chiarire gli aspetti della PI prima che un progetto abbia inizio (ripartizione diritti, individuazione background, diritti di accesso, modalità di sfruttamento).



PARTE I - Tutela della Proprietà Intellettuale

Fonti

Principali basi giuridiche e riferimenti normativi:

Italia:

- Codice della Proprietà Industriale – CPI (D.Lgs. 10/02/2005 n. 30)
- Regolamento di attuazione del CPI - D.M. n. 33/2010

Brevetto europeo

- Convention on the Grant of European Patents
- Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents

Brevetto internazionali (PCT)

- Patent Cooperation Treaty
- Regulations under the PCT

+ Legislazioni nazionali dei singoli Paesi

+ Per le novità vegetali

- Convenzione UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales)
- Regolamento (CE) n. 2100/94 - Privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Regolamento interno del CREA in materia di brevetti e privative per novità vegetali

Premessa

Quando i risultati o conoscenze prodotte dall'attività di ricerca sono suscettibili di essere protetti con diritti di proprietà industriale, la loro valorizzazione parte proprio dalla relativa tutela mediante brevettazione.

In questi casi occorre porre particolare attenzione ad eventuali esigenze di comunicazione o pubblicazione di dati o informazioni o know-how collegati al risultato/invenzione da tutelare prima del deposito della domanda di brevettazione, infatti, ogni forma di pre-divulgazione anche da parte degli stessi autori/inventori del risultato costituisce elemento ostativo all'ottenimento del brevetto. Pertanto nel caso in cui un nuovo prodotto possa presentare caratteristiche tecniche innovative o che ci sia necessità di avere contatti con soggetti esterni che presuppongano la comunicazione di know-how e di ogni altra conoscenza CREA, è opportuno far sottoscrivere Accordi di riservatezza.



PRECAUZIONE

Prima del deposito di una domanda brevettuale:

- non divulgare pubblicamente tramite esposizione in fiere, pubblicazione su siti internet, distribuzione di materiale pubblicitario ecc.;
- stipulare Accordi di riservatezza con eventuali partners, fornitori o altri soggetti che intervengono nel processo di ricerca e sviluppo;
- pubblicare dopo aver proceduto al deposito della domanda brevettuale.

Stessa precauzione occorre adottare anche dopo il deposito della domanda brevettuale se questa non è stata ancora pubblicata.

N.B.

Ogni domanda per invenzione o modello di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi (al termine del quale viene pubblicata), di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

1. Nozioni generali sui brevetti (ai sensi del D.lgs 30/2005)

Che cosa è un brevetto

Il brevetto è un titolo (documento legale) in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. Possono costituire oggetto di brevetto:

- le invenzioni industriali;
- i modelli di utilità;
- le nuove varietà vegetali,

ma più propriamente si definisce:

- brevetto, il titolo giuridico per le invenzioni industriali e i modelli di utilità;
- privativa, il titolo giuridico per le nuove varietà vegetali.

Che cosa è una invenzione

L'invenzione è la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.

Non sono, considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, né i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico, di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Il software pur non essendo brevettabile è tutelato dalle norme sul diritto d'aurora. La dottrina e la giurisprudenza dominanti sono concordi nell'escludere la brevettabilità dei programmi in sé ma non dei risultati pratici che derivano dall'impiego dei programmi stessi.

Che cosa è un modello di utilità

Il Modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.

Gli effetti della tutela derivante dalla concessione del brevetto per invenzione o per modello di utilità decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico.

PROMEMORIA

La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.

Che cosa è una nuova varietà vegetale

Per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell'ambito di un taxon botanico del più basso grado conosciuto a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie.

La privativa per varietà vegetale conferisce al titolare il diritto di impedire i seguenti atti, relativi sia al materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta, sia al prodotto della raccolta ottenuto mediante riproduzione non autorizzata dal costituente della varietà:

- la produzione o riproduzione
- il condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione
- la vendita
- l'esportazione o importazione
- la detenzione per uno di questi scopi

Il diritto conferito dalla privativa non si estende:

- ad atti compiuti in ambito privato
- a scopi non commerciali
- ad atti compiuti a titolo sperimentale
- ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà

PROMEMORIA

La durata del brevetto è di 20 anni per l'invenzione e 10 anni per il modello di utilità a decorrere dalla data di presentazione della domanda presso gli Uffici brevetti competenti (la tutela è limitata al territorio in cui è stata effettuata la procedura di brevettazione).

La durata della privativa per novità vegetali è di 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione che diventano 30 dalla data della sua concessione per gli alberi e le viti.

Al termine dei periodi suddetti l'oggetto del brevetto o della privativa vegetale diventa comunque di pubblico dominio, ovvero non gode più di protezione e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi.

Cosa occorre sapere prima di procedere alla richiesta di brevettazione

Per ottenere un brevetto d'invenzione o di modello di utilità o una privativa per novità vegetale, occorre che siano rispettati specifici requisiti:

Requisiti	Invenzione – modello di utilità	Novità vegetale
	NOVITÀ: <i>il trovato non deve essere già compreso 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 del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo</i>	NOVITÀ: <i>quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato</i>
	ATTIVITÀ INVENTIVA: <i>il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Nel caso del modello di utilità tale requisito riguarda la "particolare efficacia o comodità di applicazione"</i>	OMOGENEITÀ: <i>quando la varietà è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti</i>
	APPLICAZIONE INDUSTRIALE: <i>il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale</i>	DISTINZIONE: <i>quando la varietà si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta</i>
	LICEITÀ: <i>il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume</i>	STABILITÀ: <i>quando i caratteri pertinenti e rilevanti della varietà rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni</i>

NOTA

A differenza del riconoscimento di un brevetto industriale, per la privativa vegetale la NOVITA' è preservata se prima del deposito:

- si fa una pubblicazione scientifica con descrizione del materiale vegetale che sarà oggetto di domanda di privativa
- si conducono prove di sperimentazione

ed inoltre, sempre rispetto al brevetto industriale

- possibilità di provarla prima del deposito (verifica tecnica)
- eventuale pre-commercializzazione (verifica di «gradimento e/o interesse»)

e come per il brevetto industriale

- può essere oggetto di concessione
- dà un diritto di priorità sulle domande di deposito

2. La procedura interna al CREA per la richiesta di brevetto

Per tutti i dettagli, l'iter da seguire, l'attribuzione di titolarità e diritti, ecc. si faccia riferimento al Regolamento del CREA in materia di brevetti e privative per novità vegetali

Il deposito di una domanda brevettuale presso gli Uffici competenti nazionali o esteri presso cui verranno eseguiti gli esami necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti sopra riportati, giunge al termine di un percorso di valutazione interno al CREA conclusosi con un parere positivo alla brevettazione formulato da una Commissione interna all'Ente il cui funzionamento e composizione sono stabiliti dallo stesso Regolamento del CREA in materia di brevetti e privative per novità vegetali.

Presso l'Amministrazione Centrale opera l'Ufficio preposto al trasferimento tecnologico che cura tutte le attività necessarie dall'attivazione della procedura, dalle fasi di confronto con i potenziali autori/inventori prima della proposizione formale delle istanze di deposito, alla verifica della documentazione trasmessa a corredo delle istanze brevettuali e al supporto alla Commissione CREA, fino alla gestione e successiva valorizzazione dei titoli di proprietà industriale concessi dagli Uffici brevettuali competenti.

Valutazione delle proposte brevettuali formulate dal personale dell'Ente

L'istanza di deposito di un nuovo brevetto/privativa deve essere trasmessa formalmente all'Amministrazione Centrale dal Direttore del Centro di ricerca cui l'autore/l'inventore/costitutore (o gruppo di inventori/costitutori) fa capo. La trasmissione dell'istanza di deposito, redatta secondo i Modelli allegati al Regolamento interno del CREA in materia di tutela della proprietà industriale, dà avvio all'istruttoria necessaria che culminerà con la riunione straordinaria della suddetta Commissione che valuterà la proposta pervenuta ed esprimerà un parere di brevettabilità o di rigetto della stessa.

A salvaguardia della proposta brevettuale, ciascun Autore/Inventore/Costitutore dovrà sottoscrivere e allegare specifiche dichiarazioni al Modello con cui viene redatta la proposta:

- per invenzioni o modelli di utilità, si tratta di una dichiarazione d'impegno a non divulgare in nessuna forma e in nessuna sede il contenuto della proposta stessa fino all'eventuale deposito e comunque per il tempo prescritto dalla normativa vigente (diciotto mesi, corrispondenti alla data di pubblicazione della domanda, di cui i primi 90 giorni, assolutamente non derogabili);
- per invenzioni industriali o modelli di utilità e privative vegetali, si tratta di una dichiarazione per la cessione all'ente dei diritti di titolarità sia nei casi in cui la titolarità spetterebbe all'inventore, ma questi intenda cederli all'Amministrazione, sia nel caso in cui la titolarità spetti al CREA.

SI CONSIGLIA AGLI AUTORI/INVENTORI/COSTITUTORI

Prima della predisposizione e trasmissione formale della proposta brevettuale all'Amministrazione Centrale:

- contattare informalmente l'Ufficio preposto al trasferimento tecnologico per sottoporre l'idea che si intende proteggere e nel contempo tenere informato il proprio Direttore di Centro sulla proposta che si vorrà sottoporre a valutazione. L'Ufficio fornirà ogni chiarimento in merito alla corretta applicazione del Regolamento interno al CREA per la tutela della proprietà industriale dell'Ente e fornirà supporto anche per la compilazione del Modello di proposta di brevetto/privativa da inoltrare e da sottoporre a valutazione presso la Commissione Brevetti;
- fare un esame approfondito dello stato dell'arte, per lo meno per quanto riguarda le pubblicazioni, su argomenti inerenti l'invenzione, nonché come fase preliminare di ricerca brevettuale sullo stato della tecnica, utilizzare la banca dati gratuita dell'EPO, disponibile on-line all'indirizzo <http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch>, utilizzando parole chiave idonee alla tematica brevettuale. Se necessario chiedere il supporto dell'Ufficio Trasferimento tecnologico.

N.B.

Chiunque è chiamato ad esaminare gli atti relativi alla richiesta di brevettazione, è tenuto ad osservare la massima riservatezza e ad astenersi da qualunque forma di divulgazione.

Acquisito il parere favorevole della predetta Commissione, ovvero in caso di accoglimento della proposta di deposito brevettuale, l'autore/l'inventore/costitutore collabora alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria da inoltrare agli Uffici per la tutela delle invenzioni industriali e/o varietà vegetali, nazionali e stranieri. Qualora necessario, l'Amministrazione si avvarrà del supporto di consulenti esterni specializzati e mandatari abilitati.

NOTA

Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero eleggere un rappresentante che deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi.

Nello specifico l'autore/l'inventore/costitutore:

- partecipa alla stesura della domanda di brevetto industriale in collaborazione con lo studio brevettuale eventualmente individuato dall'Amministrazione;
- predispone la documentazione tecnica necessaria, provvedendo alla corretta compilazione della domanda e dei relativi allegati, in particolare il questionario tecnico descrittivo della nuova varietà, nel caso di privative vegetali.

3. Deposito della domanda di brevetto presso gli Uffici brevettuali

Il parere positivo alla brevettazione dato dalla Commissione Brevetti del CREA contempla anche l'indicazione dell'Ufficio Brevettuale presso cui effettuare il primo deposito della domanda brevettuale la cui accettazione certificata da un numero di registrazione e da un verbale di deposito determinerà il diritto di priorità e lo stato di domanda pendente del brevetto proposto fino all'ottenimento della concessione del titolo brevettuale.

DATA DI PRIORITÀ (Fonte: UIBM)

Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di brevetto d'invenzione o di modello di utilità in uno degli stati facenti parte della Convenzione di Parigi può fruire durante i successivi dodici mesi di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto internazionale riguardante la medesima invenzione mantenendo all'estero la stessa data di validità nazionale.

Trascorsi i 12 mesi dalla data di deposito nazionale non sarà più possibile rivendicare la priorità.

DOMANDA PENDENTE

Dall'ottenimento della data di primo deposito e fino alla concessione del titolo brevettuale, sull'oggetto relativo alla domanda stessa può essere posta la dicitura "domanda di brevetto depositata" o "Patent pending". Si consiglia di utilizzare tali diciture anche nei richiami contrattuali aventi ad oggetto la licenza d'uso dello stesso ritrovato prima dell'effettiva concessione.

Ci sono tre modalità principali seguite dall'Ente per proteggere un'invenzione o un modello di utilità: a livello nazionale (ovvero in Italia, anche se il deposito può essere fatto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi), europeo o internazionale. In sintesi:

- Nazionale: deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) - acquisizione priorità per 12 mesi – segreto per 18 mesi – concessione entro 36 mesi – (entro i primi 12 mesi possibilità di estendere all'estero con procedura EPO o PCT).
- Europeo: deposito presso l'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) - procedura esame unificata per 38 Paesi – dopo concessione occorre convalidare in ciascun Paese.
- Internazionale: deposito presso uno dei Receiving Office degli Stati aderenti al PCT (Patent Cooperation Treaty) - unica domanda in 158 Paesi – dopo 18 mesi occorre nazionalizzare o regionalizzare (ad es. procedura EPO) – segue fase nazionale.

Ci sono due modalità per proteggere una nuova varietà vegetale: a livello nazionale o a livello comunitario.

- a livello nazionale, presentando domanda presso gli appositi Uffici presenti in ciascun Stato nel quale registrare la privativa
- a livello comunitario, presentando domanda all'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO) sito in Angers (FR). La domanda comunitaria può essere inoltrata anche per il tramite dell'Ufficio nazionale.

L'Ente privilegia la procedura comunitaria poiché presenta il vantaggio, rispetto a quella nazionale, di poter presentare un'unica domanda valida per tutti i Paesi dell'Unione Europea, con costi di deposito ridotti.

Qualunque sia la procedura seguita occorre tenere presente che andranno sostenute spese relative al pagamento di tasse di deposito, di mantenimento annuale **E D'ESAME** delle domande depositate o dei titoli brevettuali concessi e, nel caso di ausilio di mandatarî abilitati, delle competenze relative (onorari). Gli importi relativi aumentano in maniera significativa passando da un deposito nazionale

ad uno internazionale pertanto si consiglia di valutare attentamente come procedere e a che livello territoriale avviare le procedure di deposito. In particolare per il deposito all'estero entro il periodo di priorità successivo alla domanda nazionale, è vivamente consigliato avviare, seppure con tutte le cautele rappresentate nelle parti precedenti di questo documento, la ricerca di eventuali partners industriali con i quali avviare, come sarà di seguito precisato, forme contrattuali di licenza per poter essere in grado di sostenere o ripartire le relative spese di deposito e mantenimento del deposito internazionale.

In tutte le fasi propedeutiche e successive al deposito, l'Ufficio deputato al trasferimento tecnologico dell'Amministrazione centrale farà da tramite per i rapporti tra il Centro di ricerca e il ricercatore referente per il titolo di PI, con lo studio brevettuale mandatario presso gli uffici brevetti competenti, e fornirà il necessario supporto. Per le privative vegetali lo stesso Ufficio può provvedere al deposito on-line della domanda di privativa vegetale e ad indicare al CPVO i dati e i riferimenti per le successive comunicazioni.

Effettuato il deposito della domanda brevettuale e ottenuto il relativo numero di registrazione il Centro di ricerca cui afferirà il titolo brevettuale:

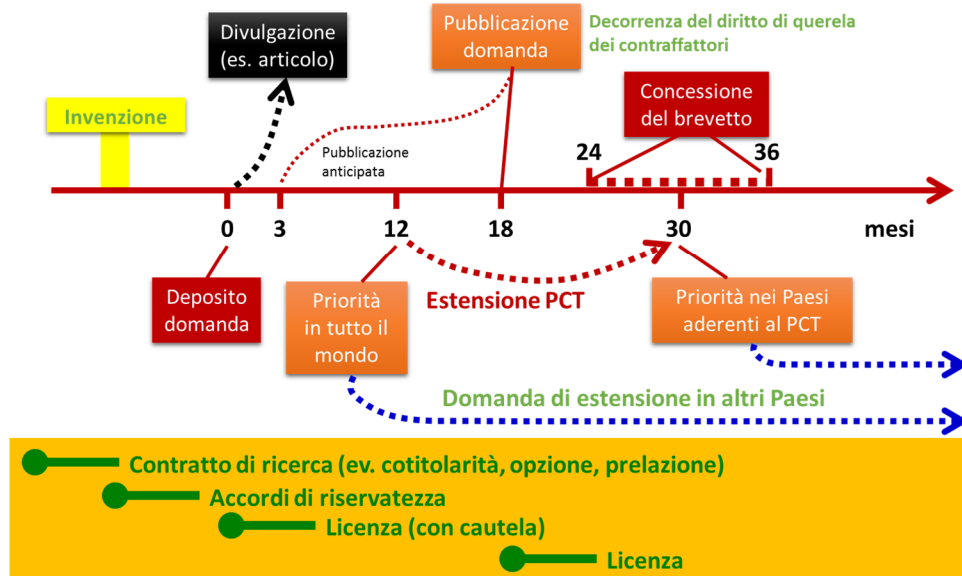
- si attiverà per programmare la disponibilità delle risorse economiche necessarie a sostenere tutte le spese successive al primo deposito;
- curerà per il tramite dell'autore/inventore/costitutore di riferimento per il titolo in questione, e con il supporto dell'Ufficio Trasferimento tecnologico, l'inserimento della scheda descrittiva del ritrovato per il quale è stata depositata domanda di brevetto nella banca dati dei risultati e delle innovazioni del CREA (si vedano al riguardo le Linee guida predisposte dall'Ufficio trasferimento tecnologico)
- programmerà con il supporto dell'Ufficio deputato al trasferimento tecnologico le scadenze da rispettare e le forme di pubblicità e diffusione per la valorizzazione dell'innovazione.
- otterrà dall'Ufficio deputato al trasferimento tecnologico, dopo l'inserimento della scheda descrittiva del ritrovato nella banca dati dei risultati e delle innovazioni del CREA, l'assegnazione di un Obiettivo Funzione da associare allo specifico ritrovato per consentire di contabilizzare entrate e uscite relative alla sua gestione.

L'inserimento della scheda descrittiva del ritrovato oggetto di tutela nella banca dati dei risultati e delle innovazioni del CREA (ma lo stesso vale anche per le varietà vegetali non protette da privativa vegetale per il quale si è proceduti alla iscrizione nei relativi registri Nazionali varietali) consente di menzionare formalmente tra la Proprietà Intellettuale del CREA l'innovazione ottenuta e di avviare insieme al Centro di ricerca di afferenza tutte le forme di pubblicità e diffusione (fiere, eventi, newsletter, articoli) nonché di ricerca di potenziali utilizzatori per promuovere e valorizzare l'innovazione protetta e/o registrata.

PROMEMORIA

- I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne quello di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
- Possibilità di cedere il brevetto a terzi oppure concedere licenze di uso, esclusive o non esclusive.
 - Quando: appena depositata la domanda, il titolare può cedere il brevetto o concedere licenze su di esso.
- Cessione e licenza, esclusiva o non esclusiva, sono atti di natura privatistica che, almeno nei termini da concordare, sono lasciati alla libera contrattazione delle parti.

Sistema brevettuale



PARTE II - Valorizzazione della Proprietà Intellettuale tramite contrattazione attiva

Fonti

Art. 3 comma 1 Regio Decreto n. 2440/1923¹

Art.1-bis legge 7 agosto 1990 n. 241- Legge sul procedimento amministrativo²

Art.12 legge 7 agosto 1990 n. 241³

Art. 4 DLgs 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo codice dei contratti pubblici"⁴

Premessa

Per l'individuazione del contraente cui affidare lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale (PI), l'Ente, pur non essendo tenuto ad applicare le norme relative alla selezione del contraente tipiche degli appalti di servizio, deve in ogni caso assicurare, in quanto amministrazione pubblica e ai sensi dell'art.4 del DLgs 50/2016, recante i principi dei contratti esclusi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

A tal fine, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90, individua le modalità, come indicate di seguito, con cui si esplica il procedimento per il conferimento a terzi del vantaggio, consistente nel diritto, a titolo di proprietà (cessione) o di godimento (licenza), di sfruttare commercialmente la proprietà intellettuale sui risultati di ricerca di cui è titolare.

Nelle sue linee principali il procedimento prevede una prima fase in cui l'Amministrazione dà comunicazione al pubblico, con appositi avvisi da pubblicarsi sul sito web istituzionale, dell'intenzione di trasferire a terzi i diritti di sfruttamento dell'innovazione da valorizzare e indica un termine entro il quale i terzi interessati devono inviare all'Amministrazione la manifestazione di interesse secondo il modello allegato all'avviso. Le manifestazioni di interesse pervenute verranno quindi valutate da una apposita commissione sulla base dei criteri riportati nell'avviso pubblico. Infine l'aggiudicazione sarà determinata con apposito provvedimento direttoriale che verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente.

Se entro il termine di cui al capoverso precedente non perviene alcuna manifestazione di interesse, l'Amministrazione può attivare trattative negoziali dirette con chiunque abbia interesse.

Di seguito si riportano nel dettaglio le diverse fasi in cui si esplica il procedimento di affidamento dello sfruttamento dei diritti di PI del CREA.

1. Indicazioni procedurali per la contrattazione attiva in materia di PI del CREA

La formazione di un negozio giuridico aventi ad oggetto risultati o innovazioni prodotte dal CREA, è caratterizzato da fasi preliminari, di seguito individuate:

1. Richiesta di avvio del procedimento amministrativo

Il procedimento di affidamento dello sfruttamento dei diritti di PI ha inizio con la richiesta motivata alla Direzione Generale da parte del Direttore del Centro di ricerca (Allegato 1) di dare avvio alla

¹ "I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata.

I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni"

² "la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge non disponga diversamente".

³ "La concessione di sovvenzioni, contributi.....e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e enti, pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

⁴ "L'affidamento dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

procedura di evidenza pubblica (Decreto a contrarre di cui al successivo punto 2), sintetizzata in un "Questionario esplorativo" allegato alla stessa richiesta.

Il Questionario richiama l'oggetto della valorizzazione (brevetto industriale, privativa vegetale o varietà iscritta al Registro Nazionale, materiale vegetale/biologico, protocollo, know-how, ovvero il risultato innovativo da valorizzare), il tipo di valorizzazione che si intende proporre (contratto di licenza esclusiva/non esclusiva, contratto di sperimentazione/prototipazione, contratto di sviluppo congiunto, ecc.), i motivi per i quali si intende ricorrere alla valorizzazione dello stesso, l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche essenziali che dovranno essere contenute nel Contratto, il Responsabile del procedimento presso il Centro di ricerca e il Referente per l'innovazione industriale/varietale da valorizzare.

Alla richiesta dovranno essere allegati anche la bozza dell'Avviso di acquisizione di manifestazioni di interesse da pubblicare, per la relativa approvazione da parte del Direttore Generale del CREA, corredato dalla scheda tecnica/descrittiva del risultato/innovazione oggetto della valorizzazione oltre che dal modello da restituire da parte delle Ditte interessate, in risposta all'Avviso stesso.

2. Decreto del Direttore Generale a contrarre

Il Direttore Generale, valutata l'opportunità di procedere, adotta il Decreto a contrarre recependo nel testo del decreto il sopracitato Questionario esplorativo. Lo stesso Decreto conterrà l'approvazione dell'Avviso di acquisizione di manifestazioni di interesse, la giustificazione del ricorso a trattativa privata o licitazione privata in base a quanto segnalato nel Questionario esplorativo, la delega al Direttore del Centro di ricerca ad adottare tutti i successivi atti per il prosieguo del procedimento amministrativo, ad eccezione della stipula del contratto (successivo punto 8).

3. Pubblicazione dell'Avviso di acquisizione di manifestazioni di interesse

L'Avviso, redatto in collaborazione con l'Ufficio dell'Amministrazione Centrale preposto al Trasferimento tecnologico, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e su un quotidiano divulgativo ad ampia diffusione, incluso quelli in formato elettronico. Il testo dell'Avviso, in funzione della particolare tipologia di innovazione, dovrà essere formulato secondo la seguente traccia:

- finalità
- modalità di presentazione
- modalità di scelta dei contraenti
- condizioni contrattuali
- informativa privacy
- informazioni

4. Commissione di valutazione per la scelta del contraente

Una Commissione, nominata dal Direttore del Centro di ricerca, effettuerà la comparazione delle manifestazioni di interesse pervenute valutando l'idoneità dei requisiti tecnico/operativi richiesti (nel caso siano pervenute più di una manifestazione di interesse) e adotterà il verbale di chiusura che individua l'Azienda/Ditta con la quale avviare la trattativa privata, o la licitazione privata.

5. Determina del Direttore del Centro di ricerca di aggiudicazione/approvazione

Con apposito decreto, il Direttore del Centro, verificata la regolarità dei lavori della Commissione ne approva i risultati e decreta l'aggiudicazione alla Ditta risultata idonea. Il decreto dovrà ripercorrere le precedenti fasi della procedura e richiamare tutte le informazioni che hanno determinato l'individuazione del contraente, riportando quanto rappresentato nel verbale della Commissione, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei requisiti utili alla valutazione delle offerte (piano di sviluppo proposto, corrispettivo offerto, affidabilità del contraente, ecc.). La Determina sarà posta in visione al Direttore Generale al momento della sottoscrizione del Contratto.

6. Adempimenti successivi all'aggiudicazione e avvio della negoziazione

Successivamente alla adozione della determinazione direttoriale, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del CREA l'Avviso di aggiudicazione, che dovrà richiamare gli estremi del procedimento amministrativo. Contestualmente verrà trasmessa all'aggiudicatario la proposta di contratto, redatta in collaborazione con il Referente per il trasferimento tecnologico del Centro di Ricerca e l'Autore dell'innovazione da valorizzare, ai fini dell'avvio della fase di negoziazione. La determinazione del

corrispettivo per lo sfruttamento dei diritti di PI dovrà tenere conto delle indicazioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 2014 in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione 2014/C 198/01).

7. Stipula del contratto

Il testo contrattuale condiviso potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Ufficio legale (tramite richiesta di parere di competenza) qualora l'intervento del contraente modificasse sostanzialmente i modelli standard stabiliti dall'Ente.

Al termine della negoziazione, si procederà a sottoporre alla firma del Direttore Generale la bozza di contratto che sarà approvata con apposito provvedimento. Il contratto, una volta sottoscritto dal Direttore Generale in modalità digitale, a pena di nullità, sarà trasmesso via PEC, a cura del competente Ufficio dell'amministrazione Centrale, al contraente e al Centro di ricerca di afferenza.

8. Conclusione del procedimento

Con il decreto di approvazione del contratto, il Direttore Generale delega al Direttore del Centro la successiva gestione delle attività per la corretta esecuzione dello stesso.

Quadro sinottico

Fase	Oggetto	Contenuto			Firma
1	Richiesta Avvio procedura	Descrizione dell'oggetto della valorizzazione	Motivazioni per la richiesta di avvio del procedimento amministrativo		Direttore Centro Ricerca
2	Decreto a contrarre	Giustificazione al ricorso alla trattativa privata(1) o licitazione privata (2)	Approvazione dell'Avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse		Direttore Generale
3	Pubblicazione Avviso per acquisizioni di manifestazioni di interesse	Modalità di presentazione di Criteri per l'individuazione del contraente	Condizioni contrattuali minime	Scheda tecnica descrittiva dell'innovazione	Direttore Centro Ricerca
4	Verbale della Commissione di valutazione per la scelta del contraente	Comparazione delle offerte pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso			Componenti Commissione
5	Determina di approvazione/aggiudicazione	Descrizione delle diverse fasi della procedura in corso	Recepimento del contenuto del verbale della Commissione, in merito all'analisi dei requisiti delle Ditte	Informazioni necessarie alla definitiva individuazione del contraente	Direttore Centro Ricerca
6	Avvio negoziazione	Formalità relative alla post-informazione: pubblicazione della Determina di aggiudicazione sul sito istituzionale	Trasmissione al contraente della proposta contrattuale del CREA con richiesta di osservazioni		Amministrazione Centrale in condivisione con il Centro di Ricerca
7	Stipula del contratto	Clausole contrattuali secondo quanto negoziato tra le Parti.			Direttore Generale

8	Conclusione del procedimento	Delega al Direttore del Centro di ricerca della gestione per la corretta esecuzione del contratto.	Direttore Generale
---	------------------------------	--	--------------------

2. Suggerimenti per la predisposizione dei Contratti di valorizzazione

Allegata (Allegato 2) alla presente Guida Operativa viene riportata una Checklist utile alla predisposizione di un contratto di licenza, che individua i contenuti che dovrebbero essere previsti nel testo contrattuale.

Inoltre si indicano di seguito alcune clausole che devono inderogabilmente essere inserite nel contratto, salvo situazioni particolari da motivare adeguatamente:

- *Clausola di manleva*

Risulta quanto mai opportuno che sia inserita nel contratto una clausola che solleva il CREA da ogni responsabilità con riguardo a qualsiasi danno, richiesta di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal Contratto.

- *Controversie e foro competente*

Le parti si invitano reciprocamente a comporre in via amichevole le eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso tale tentativo non dovesse riuscire, la risoluzione delle controversie è demandata al foro individuato secondo i criteri definiti dal Codice di Procedura Civile.

- *Firma digitale*

Per propria policy, l'Ente ha stabilito di sottoscrivere i contratti con firma digitale e trasmetterli tramite posta elettronica certificata. Tale condizione dovrà essere riportata nel testo contrattuale

- *Registrazione e spese*

Ai sensi del DPR 131/1986 ogni contratto deve contenere espressa indicazione dell'assoggettamento o dell'esenzione dello stesso dalla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, nonché dell'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo.

- *Lingua e diritto italiano*

Per propria policy l'Ente ha stabilito l'utilizzo esclusivo della lingua italiana per la redazione dei contratti e l'applicazione del diritto italiano.

- *Revisione dei termini economici*

I contratti di durata superiore ai cinque anni devono riportare nel testo contrattuale una clausola di revisione periodica dei termini contrattuali, e le modalità del procedimento di revisione.

- *Recesso*

Prevedere la possibilità per le parti di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. Deve essere inoltre specificato che il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

- *Risoluzione*

Prevedere espressamente la risoluzione del contratto nel caso in cui il contraente divenga oggetto di procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, etc.).

Prevedere i casi in cui la violazione degli obblighi può portare alla risoluzione del contratto qualora, a seguito diffida inoltrata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), la controparte non adempia entro i termini indicati.

- *Trattamento dei dati personali*

E' bene prevedere una clausola relativa al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In relazione al suddetto Decreto legislativo, le parti nel contratto dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" forniti anche verbalmente per l'attività precontrattuale, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto medesimo mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,

raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e in alcuni casi, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.

3. Indicazioni per l'individuazione del più idoneo Contratto di valorizzazione

La casistica possibile rispetto alle diverse tipologie di risultato da valorizzare (brevetto industriale, privativa vegetale, varietà vegetale non protetta da privativa, protocolli/metodi/procedimenti non protetti da brevetto, know-how, materiale vegetale o biologico, ecc.) in combinazione con l'ampia gamma di esigenze spesso rappresentate da terze Parti in occasione della valorizzazione dell'innovazione CREA, nonché la presenza o meno di un finanziamento per le attività svolte dal CREA nell'ambito del Contratto di valorizzazione, rappresentano i parametri chiave utili all'esatta individuazione del più idoneo contratto di valorizzazione per la specifica innovazione.

Percorso

Si propone al riguardo un breve percorso utile al riconoscimento della tipologia di contratto da sottoscrivere, costituito da step successivi

1. Il CREA riceve un corrispettivo/contributo/rimborso (totale o parziale) a fronte dell'attività svolta?

- a. NO (proseguire con il punto 2)
- b. SI (proseguire con il punto 4)

2. Le parti contraenti sono tutte pubbliche amministrazioni?

- a. SI (si seguano al riguardo le indicazioni della nota Circolare n. 5 del 17/2/2017 a cura dell'Ufficio Affari legali del CREA, oppure procedere con MTA qualora si intenda effettuare scambio di materiale biologico tra istituzioni)
- b. NO (proseguire con il punto 3)

3. Quale è l'obiettivo che si vuole raggiungere con il contratto?

- a. valutare materiale vegetale/genetico finito già selezionato dal CREA ma non ancora protetto (Contratto di sperimentazione)
- b. valutare un prototipo/metodo finito già messo a punto dal CREA ma non ancora protetto (Contratto di valutazione)
- c. ottenere e valutare materiale vegetale/genetico finito (partendo solo o anche da materiale CREA) oppure ottenere un prototipo/metodo funzionante partendo da ricerche/know how CREA (Contratto di sviluppo congiunto)

I Contratti sopra richiamati richiedono l'avvio del procedimento amministrativo di cui al punto 1. "Indicazioni procedurali per la contrattazione attiva in materia di PI del CREA".

Gli stessi Contratti dovranno rimandare a successivi contratti di gestione e valorizzazione commerciale dei risultati ottenuti, prevedendo la prelazione della controparte.

4. Qual è l'oggetto del contratto?

- a. mera applicazione di protocolli e metodi già detenuti dal CREA (ad esempio analisi di laboratorio, servizio di mantenimento in purezza, identificazioni varietali con sequenziatore, attività dei centri di saggio) (proseguire con il punto 5)
- b. attività di ricerca concordata col privato committente, che preveda l'uso di know how CREA applicato su problematiche del committente, o su materiale genetico non CREA (proseguire con il punto 6)
- c. uno degli obiettivi previsti al precedente punto 3 (tornare al precedente punto 3)
- d. valorizzare un risultato finito già tutelato/protetto/registrato (proseguire con il punto 7)

5. Contratto per prestazione di servizio (di competenza di altro Ufficio)

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

- commissionato dal privato
- finanziamento per intero del costo delle attività
- proprietà dei risultati del committente, ma se il committente accetta la cotitolarità, allora si dovrà rimandare a successivi atti di gestione e valorizzazione commerciale, prevedendo la prelazione della controparte

Il procedimento relativo alla sottoscrizione di Contratti per prestazione di servizio è di competenza di altro Ufficio, se non per la verifica dell'articolo relativo alla proprietà dei risultati, per il quale viene fornito giusto parere di competenza a seguito di richiesta da parte dello stesso Ufficio che ne cura l'istruttoria.

6. Contratto di ricerca (di pertinenza di altro Ufficio)

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

- eventuale partecipazione del privato all'attività di ricerca
- finanziamento parziale al costo delle attività
- proprietà dei risultati da concordare (si dovrà rimandare a successivi atti di gestione e valorizzazione commerciale, prevedendo la prelazione della controparte)

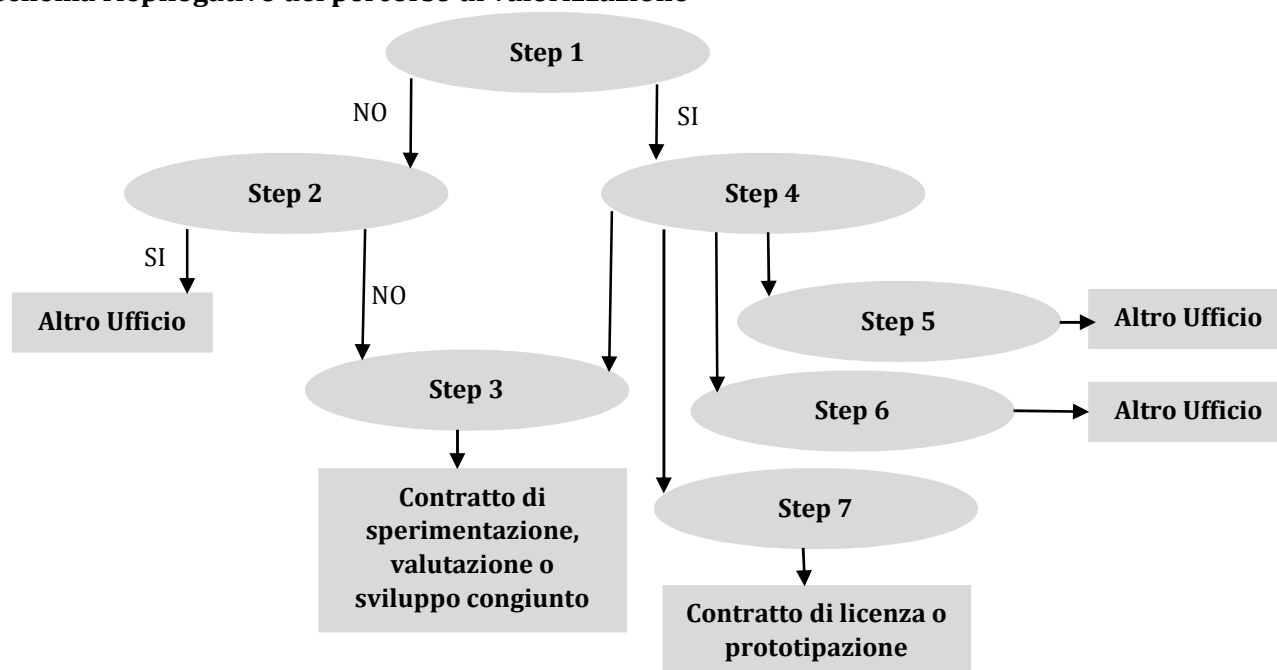
Il procedimento relativo alla sottoscrizione di Contratti di ricerca è di competenza di altro Ufficio, se non per la verifica dell'articolo relativo alla proprietà dei risultati, per il quale viene fornito giusto parere di competenza a seguito di richiesta da parte dello stesso Ufficio che ne cura l'istruttoria.

7. Qual è l'attività di valorizzazione oggetto del contratto?

- moltiplicare e commercializzare varietà finite di proprietà del CREA (privative o iscritte a registri) (Contratto di licenza per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione)
- produrre e commercializzare ritrovati industriali di proprietà del CREA (invenzioni o modelli di utilità) (Contratto di licenza per la produzione ai fini della commercializzazione)
- ottenere un prototipo/metodo funzionante da brevetto CREA (Contratto di prototipazione)

I Contratti sopra richiamati richiedono l'avvio del procedimento amministrativo di cui al punto 1. "Indicazioni procedurali per la contrattazione attiva in materia di PI del CREA".

Schema riepilogativo del percorso di valorizzazione



4. Archivio dei Contratti attivi in materia di PI

I Contratti stipulati in forma pubblica amministrativa aventi ad oggetto la proprietà intellettuale del CREA, saranno archiviati presso l'Amministrazione Centrale. Ciascun Centro di Ricerca tiene un proprio archivio dei contratti stipulati dal Centro e per i quali ha richiesto l'avvio della procedura amministrativa, e per i quali risulta referente per l'esecuzione degli stessi.

Esempio:

L'archiviazione in apposito database avviene tramite assegnazione di una sigla alfanumerica in cui è possibile individuare cinque informazioni:

- N° progressivo
- Natura del Contratto (CS=Contratto di sperimentazione; CV=Contratto di valutazione; CC=Contratto di sviluppo congiunto; LV=Contratto di licenza per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione; LI=Contratto di licenza per la produzione ai fini della commercializzazione; CP=Contratto di prototipazione)
- Natura dell'oggetto della valorizzazione (A=brevetto industriale; P=privativa vegetale; V=varietà vegetale non protetta da privativa; R=altro risultato non protetto da brevetto; K= know-How; M=materiale vegetale o biologico)
- Anno di stipula
- Centro di ricerca referente per l'esecuzione del contratto

Così ad esempio

