

Linee guida per la Tutela IPR

Sommario

1. Quadro di riferimento	2
2. Tutela e Valorizzazione della Proprietà Industriale su Risultati della Ricerca.....	3
3. Il Regolamento IPR del CNR.....	7
4. Sottomettere una Proposta di Tutela IPR.....	10
5. Procedure di tutela IPR.....	12
(i) Procedura di tutela di una invenzione (Brevetto/Modello di Utilità)	12
(ii) Comunicazione a CNR in caso di deposito di una domanda di brevetto a propria titolarità	14
(iii) Procedure di richiesta per la registrazione di un marchio	15
(iv) Procedure di tutela per altri titoli di privative industriali.....	16
6. IPR Team @ CNR.....	17
7. Documentazione & Modulistica	18

A cura di *Maria Carmela Basile, Silvia Cella, Alessia Naso*

Unità Valorizzazione della Ricerca, Direzione Centrale Servizi per la Ricerca - CNR

Versione: *Dicembre 2020*

1. Quadro di riferimento

La tutela dei Risultati della Ricerca attraverso diritti di privativa costituisce uno dei cardini dei processi di Trasferimento Tecnologico e, sempre più spesso, un solido punto di partenza per l'avvio di nuove collaborazioni ricerca-impresa finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie generate dal CNR.

Gli IPR possono cioè rappresentare un valore che va oltre l'intrinseco merito scientifico dei Risultati della Ricerca e oltre un semplice indicatore di *performance*; quando costruiti e amministrati con consapevolezza, nel quadro complessivo della Terza Missione dell'Ente, essi possono sostenere concretamente l'impatto della ricerca pubblica in termini di innovazione e progresso.

In quest'ottica, il CNR, nel rispetto delle proprie finalità statutarie, supporta e incoraggia la propria rete scientifica ad una gestione attenta e responsabile della proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca, e mette in campo competenze, iniziative e strumenti perché i relativi processi possano essere attuati nella prospettiva della valorizzazione e del trasferimento tecnologico.

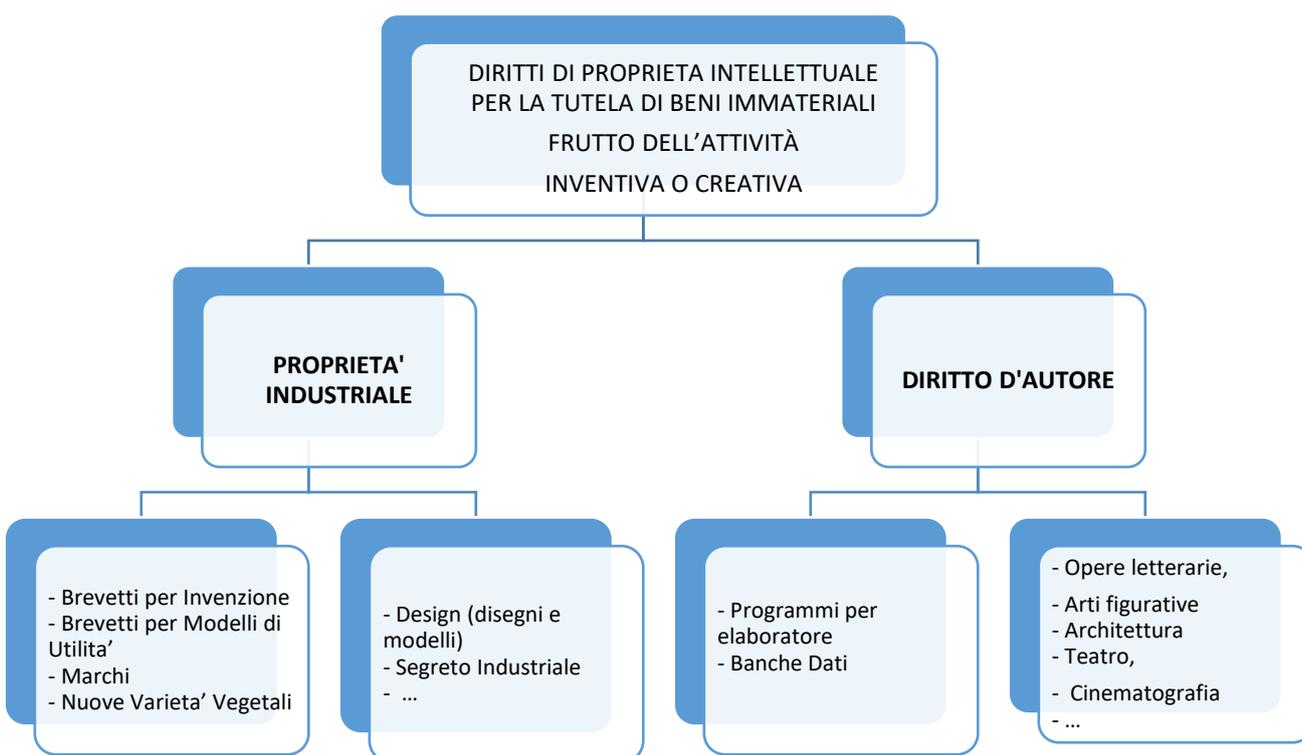
Il nuovo "[Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca CNR](#)" approvato con delibera del CdA n. 338 del 19-12-2019 – nel seguito "Regolamento IPR" - costituisce il riferimento per la gestione dei diritti di privativa industriale costituiti a partire dai risultati della ricerca dell'Ente e riassume la policy di gestione della proprietà intellettuale generata dalle attività di ricerca autonoma o finanziata, nel quadro delle normative di riferimento.

L'[Unità Valorizzazione della Ricerca CNR](#) afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca CNR – nel seguito anche UVR - grazie al concorso di competenze tecnico-scientifiche, giuridiche e amministrativo-gestionali, è la struttura responsabile della tutela dei risultati della ricerca attraverso diritti di privativa industriale e della gestione e valorizzazione del portafoglio IPR a titolarità del CNR; la struttura è anche a disposizione per il supporto necessario alla corretta gestione della proprietà intellettuale nei rapporti dell'Ente e della Rete Scientifica con soggetti pubblici e privati.

Il presente documento vuole essere un punto di riferimento, una guida operativa e procedurale per la creazione, la gestione e la valorizzazione dei diritti di proprietà industriale basati sui Risultati della Ricerca del CNR, per sostenere una visione integrata e condivisa fra tutto il personale coinvolto in tali attività e, di conseguenza, sostenerne il ruolo e l'impatto economico, strategico e sociale.

2. Tutela e Valorizzazione della Proprietà Industriale su Risultati della Ricerca

I diritti di proprietà intellettuale conferiscono al titolare un'esclusiva per l'uso e lo sfruttamento dei beni immateriali frutto dell'attività inventiva o creativa e possono essere raggruppati in due grandi aree: la prima (proprietà industriale) si riferisce alle creazioni sotto il profilo tecnologico e distintivo mentre la seconda (diritto d'autore) alle arti letterarie, figurative e ai programmi per elaboratore (software).



Il presente documento si riferisce alla prima delle suddette aree, in particolare alla **generazione, gestione e valorizzazione di diritti di proprietà industriale (nel seguito "IPR")**.

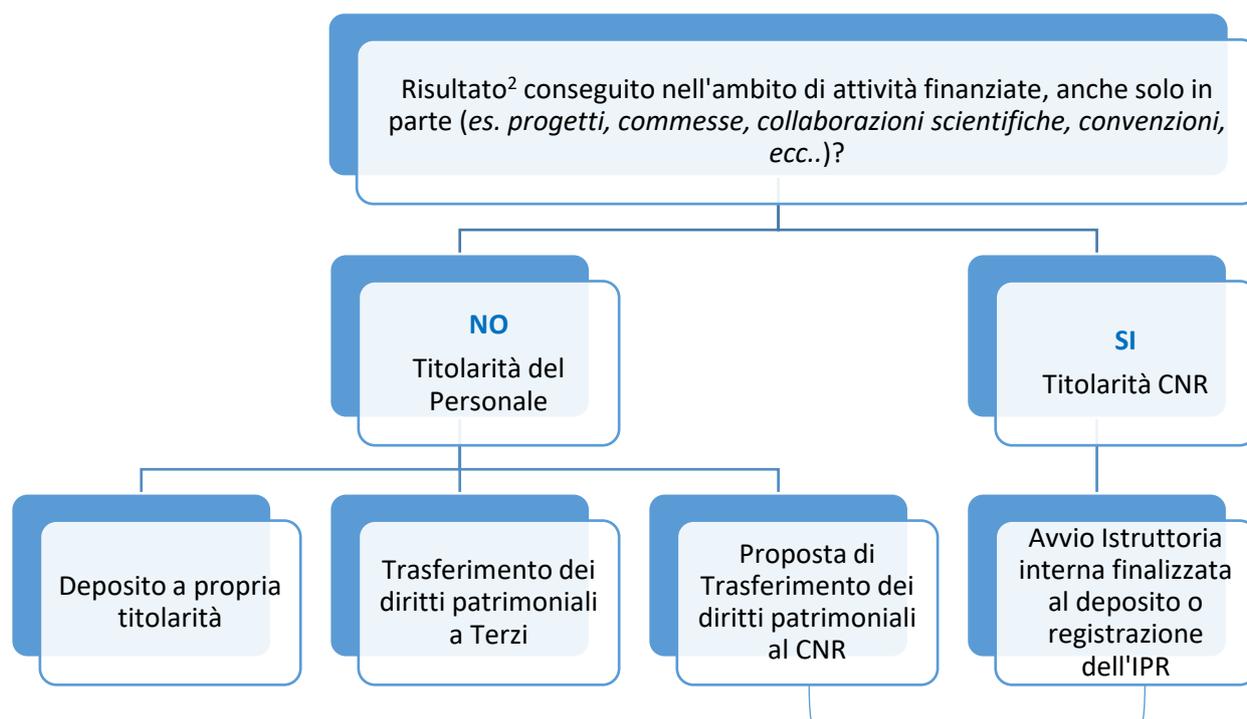
Fatti salvi i diritti morali riconosciuti agli autori, la titolarità degli IPR sui risultati realizzati o comunque conseguiti dal Personale del CNR, strutturato e non strutturato, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività di ricerca spettano al CNR oppure al Personale stesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge (Codice della Proprietà Industriale D.Lgs 30/2005¹) e del Regolamento IPR dell'Ente.

In generale, **la titolarità degli IPR sui risultati appartiene all'Ente nei casi in cui essi siano stati raggiunti durante l'esecuzione di attività finanziate in tutto o in parte da soggetti esterni, pubblici o privati, o siano stati ottenuti nell'ambito di specifici progetti o programmi (co)finanziati.**

¹ https://www.uibm.gov.it/attachments/codice_proprieta_industriale.pdf

Inoltre, al fine di favorire la valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività Ricerca istituzionali, il CNR può anche acquisire i diritti patrimoniali sui trovati generati dell'ambito di ricerca libera – finanziata esclusivamente con risorse interne all'Ente - che, a titolo originario, sono in capo all'inventore²: il trasferimento dei suddetti diritti avviene su base volontaria e su proposta dell'inventore, mediante la procedura dettagliata al successivo [Capitolo 5](#); in tale caso, il CNR ha la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di trasferimento dei diritti.

4



Il coordinamento dei processi di tutela IPR dei risultati della ricerca CNR (ad esempio tramite brevetto, marchio, nuova varietà vegetale ecc.) e la relativa responsabilità gestionale, amministrativa e finanziaria, è in capo ad UVR, che opera in stretta collaborazione con gli inventori proponenti e di concerto con gli Istituti e i Dipartimenti, per valutare l'opportunità e la strategicità delle azioni e l'evoluzione delle singole iniziative.

Il Personale CNR che individui tra i risultati delle proprie attività nuovi trovati potenzialmente suscettibili di tutela tramite IPR, dovrà darne comunicazione ad UVR che, nel quadro di una specifica istruttoria tecnica, ne valuterà l'opportunità di tutela, nell'interesse dell'Ente. Per le modalità di comunicazione e sottomissione di una proposta di tutela tramite IPR dei risultati della propria ricerca, si rimanda al [Capitolo 5](#).

² Ai sensi dell'art.65 comma 1 del c.p.i. e dell'art. 4 del Regolamento, la titolarità degli IPR in capo agli Inventori è possibile solo in caso di invenzioni brevettabili, modelli di utilità e nuove varietà vegetali; in tutti gli altri casi, la titolarità è automaticamente in capo al CNR.

Il processo di deposito/registrazione di un IPR a tutela di un trovato, seppur costituisce l'avvio del percorso, ne condiziona fortemente gli sviluppi, in quanto ne contiene gli elementi fondamentali sui quali verrà fondato il percorso di valorizzazione e trasferimento sul mercato.

Il portafoglio IPR a titolarità dell'Ente richiede una gestione responsabile, che non può prescindere dalla sua revisione periodica, in grado di tenere nel debito conto le prospettive concrete di valorizzazione, i costi e i rischi da affrontare e non solo la valenza scientifica della tecnologia. UVR, pertanto, valuta costantemente l'opportunità di mantenere in vita gli IPR sulla base delle risorse disponibili e dell'investimento economico (sia futuro sia già effettuato), del grado di attualità/obsolescenza della tecnologia, del *time-to-market*, dell'interesse industriale suscitato e delle concrete possibilità di inserimento nel mercato di riferimento, con l'obiettivo di creare un portafoglio di qualità, idoneo ad azioni di trasferimento e valorizzazione commerciale di successo.

UVR è pertanto impegnata a promuovere, nelle diverse sedi e presso i diversi attori dell'ecosistema dell'innovazione, il portafoglio IPR nonché le competenze e i risultati delle ricerche dell'Ente. Le iniziative sono diverse e promosse di volta in volta, in maniera autonoma oppure in collaborazione con altri soggetti, altrimenti costruite in risposta a specifiche richieste di innovazione o a progetti nazionali e internazionali.

La valorizzazione diretta degli IPR viene attuata attraverso forme contrattuali codificate, quali:

- **la Licenza** (esclusiva, non-esclusiva, per campo d'uso) degli IPR, e del know-how ad essi connesso;
- **la Cessione** degli IPR;
- accordi per l'esercizio di **Diritto di opzione/prelazione** finalizzati alla licenza o alla cessione degli IPR.

UVR è la struttura responsabile della negoziazione e della stipula di specifici contratti con soggetti terzi finalizzati ai sopra richiamati percorsi di valorizzazione. Tali contratti sono di natura onerosa, nel rispetto dell'interesse dell'Ente e delle norme in materia di aiuti di Stato e, in ogni caso, non potranno prevedere una cessione del *know-how* dell'Ente a titolo definitivo (che deve sempre rimanere a disposizione dei ricercatori e dell'Ente per il prosieguo delle attività istituzionali di ricerca, come normato all'art. 20 del Regolamento IPR).

La valorizzazione degli IPR può avvenire anche mediante lo svolgimento di attività R&D, che prevedano gli IPR come background, come oggetto di attività di implementazione e sviluppo o, comunque, il loro impiego; nell'ambito dei relativi contratti è quindi necessario negoziare e stabilire le modalità di utilizzo di tali IPR e di futura commercializzazione (a titolo oneroso). Per questo, seppure tali accordi prevedano, di norma, una gestione diretta e una responsabilità in capo alle singole strutture scientifiche coinvolte (es. Istituti), è richiesto di informare e coinvolgere preventivamente UVR – responsabile, come detto, della gestione e valorizzazione degli IPR - allo scopo di strutturare percorsi sinergici, garantire il monitoraggio delle attività connesse al portafoglio IPR del CNR, l'aderenza al Regolamento e l'omogeneità dei modelli di gestione e valorizzazione all'interno dell'Ente.

Inoltre, la valorizzazione degli IPR può realizzarsi anche tramite la creazione di nuova impresa; per questi aspetti, si rimanda alla [sezione "spin-off" delle pagine web di UVR](#).

Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività Istituzionali, **il Personale CNR individui un soggetto terzo con cui avviare una collaborazione che preveda l'utilizzo, lo sviluppo e/o lo sfruttamento di tecnologie protette da IPR dell'Ente, dovrà contattare UVR**, attraverso i Referenti per la Proprietà Industriale (Referente IPR) e/o i Referenti per la Contrattualistica IPR di cui al [Capitolo 6](#).

L'operatività di UVR nelle attività di tutela e valorizzazione della proprietà industriale comprende anche il supporto e la consulenza tecnico-specialistica, su richiesta degli Istituti e dei Dipartimenti, per la negoziazione in accordi quali, a titolo esemplificativo:

- accordi di riservatezza (*Non-Disclosure Agreement - NDA*);
- accordi per il trasferimento di materiali/campioni e informazioni correlate (*Material and Data Transfer Agreement - MDTA*);
- *Memorandum of Understanding (MoU)*;
- contratti industriali e progetti di ricerca finanziata
- accordi quadro/convenzioni.

Il Personale dell'Ente che individui un soggetto terzo, pubblico o privato, con il quale stipulare uno degli accordi in elenco, potrà contattare UVR, attraverso i Referenti IPR e/o i Referenti per la Contrattualistica IPR ([Capitolo 6](#)) per ricevere assistenza alla negoziazione e alla stesura del contratto, in riferimento agli aspetti legati alla proprietà intellettuale. Resta fermo che, qualora i suddetti contratti prevedano l'impiego, o comunque si basino, su tecnologie e competenze già tutelate da IPR, essi saranno di competenza (e quindi a firma) di UVR; alternativamente, rimarranno di competenza (e a firma) degli Istituti/Dipartimenti o delle singole strutture della SAC.

3. Il Regolamento IPR del CNR

7

Nel 2020 sono entrate in vigore le revisioni al [Regolamento IPR del CNR](#), che disciplina la generazione, la gestione e la valorizzazione dei diritti di proprietà industriale scaturiti dalle attività di ricerca e sviluppo condotte dal personale dell'Ente. Il modello e la strategia del precedente Regolamento IPR³ rimangono inalterate ma, sulla base dell'esperienza acquisita "sul campo" negli anni, sono state introdotte alcune modifiche che puntano a semplificare le procedure e a delineare più chiaramente compiti e competenze delle diverse strutture dell'Ente coinvolte nei processi, allo scopo di imprimere maggiore efficacia ai percorsi di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca.

Il nuovo Regolamento IPR si riferisce all'ambito della sola Proprietà Industriale, escludendo la trattazione del Diritto d'Autore e le conoscenze, codificate e non, che non si traducono in privative industriali (c.d. *know-how*). Vengono ribaditi gli elementi cardine del precedente Regolamento, quali:

- la definizione di percorsi di tutela e valorizzazione specifici per le diverse tipologie di ricerca;
- l'affidamento alla Unità Valorizzazione della Ricerca (struttura interna) del coordinamento e della gestione delle azioni in materia;
- la definizione di ruoli e competenze, per rafforzare la sinergia tra gli attori istituzionali coinvolti;
- l'equiparazione di trattamento tra personale strutturato (dipendenti TD e TI) e non strutturato (quali gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti, i contrattisti e il personale associato);
- i criteri di ripartizione degli utili derivanti dallo sfruttamento economico degli IPR (50% all'inventore/i, 20% all'Istituto, 10% al Dipartimento, 20% al fondo rotativo per la tutela IPR gestito da UVR);
- l'istituzione di una Commissione di valutazione della internazionalizzazione delle privative industriali (IPR).

Una delle novità introdotte con il nuovo Regolamento riguarda le spese di primo deposito delle privative (art. 15), che non gravano più sui fondi degli Istituti ma sono sostenuti completamente da UVR, fatti salvi casi di differenti pattuizioni con eventuali contitolari o la disponibilità negli Istituti di fondi destinati specificatamente alla tutela e valorizzazione dei trovati e/o di esigenze di rendicontazione sui progetti nell'ambito dei quali sono scaturiti i trovati stessi. Al contempo, agli Istituti viene richiesto un concorso alle spese di internazionalizzazione della tutela IPR e/o ai costi di prosecuzione, nell'ottica di una gestione responsabile del patrimonio IPR e in considerazione della loro partecipazione ai proventi derivanti dalla valorizzazione economica degli IPR stessi (principio di condivisione del successo economico Vs il rischio dell'investimento). Al successivo [Capitolo 5](#) vengono dettagliate le modalità operative di dette disposizioni nell'ambito delle procedure di tutela di IPR dell'Ente.

Tra le novità di rilievo vi è l'introduzione di una disciplina «ad-hoc» per i marchi ed i software (artt. 8, 9).

Infatti, nel nuovo Regolamento IPR viene riconosciuto all'autore del **marchio** parità di trattamento in termini di equo premio rispetto all'inventore di un brevetto (o al costituente di una nuova varietà vegetale).

³ «Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui risultati della ricerca CNR» approvato con provvedimento del Presidente n. 122 del 14-11-2013

Relativamente ai **software**, si chiarisce la responsabilità nella gestione dei relativi processi di valorizzazione. Nello specifico, qualora il software non sia brevettabile, per la sua tutela si applicano le disposizioni previste dal diritto d'autore⁴ e, pertanto, non trova diretta applicazione il nuovo Regolamento IPR del CNR (limitato alla sola Proprietà Industriale): in tal caso quindi, la sua gestione e valorizzazione è demandata alle strutture presso le quali è stato generato (come ad esempio gli Istituti). Resta fermo che, ai sensi della già citata Legge sul diritto d'autore, la titolarità del software generato dal personale CNR nell'ambito delle proprie attività di ricerca appartiene all'Ente. Quando, invece, il software è assimilabile ad una *computer-implemented invention* (deve produrre un c.d. «effetto tecnico» evidente, che vada oltre la semplice interazione tra il programma e l'elaboratore), esso deve essere considerato brevettabile al pari degli altri trovati inventivi e rientra pertanto nella disciplina del Regolamento IPR: i relativi processi di tutela e valorizzazione sono quindi di responsabilità della struttura interna (UVR).

Una ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione di una definizione più chiara della competenza, gestionale e decisionale, sul **know-how** (art. 20) e dei termini di trattamento degli autori; più nello specifico, si stabilisce che, per il *know-how* non protetto da alcuna privativa industriale, non è previsto alcun trattamento di equo-premio. Si conferma inoltre che i percorsi di valorizzazione dei risultati della ricerca non potranno compromettere in maniera esclusiva e a titolo definitivo il know-how dell'Ente.

Relativamente al nome e al logo CNR - protetti da marchio italiano e da marchio comunitario sia denominativo sia figurativo – il nuovo Regolamento IPRR dettaglia le modalità per il suo utilizzo (art. 25) nell'ambito delle attività delle imprese spin-off dell'Ente (riconosciute o partecipate), degli accordi di valorizzazione di privative industriali o in altri scenari.

Inoltre, per le invenzioni scaturite nell'ambito di attività di Ricerca Autonoma e non cedute al CNR, il nuovo Regolamento IPR introduce una *comunicazione preventiva al deposito*, oltre a quella ad avvenuto deposito prevista dalla Legge e richiamata nel Regolamento. Per le modalità operative con cui procedere a tali comunicazioni, riferirsi al [Capitolo 5.\(ii\)](#).

Ulteriormente, il nuovo Regolamento prevede che la Commissione per la valutazione della internazionalizzazione della tutela IPR sia interna al CNR (art. 16), al fine di operare in maniera più snella rispetto alla precedente Commissione, riportando interamente in capo all'Ente le strategie decisionali connesse al portafoglio IPR.

In linea con le disposizioni di legge previste per la ricerca pubblica⁵ e nel quadro generale delle *policy* di Ente, il Regolamento IPR stabilisce percorsi di tutela e valorizzazione specifici per la ricerca autonoma (art. 4) e la ricerca finanziata (art. 7).

Nel caso di **ricerca autonoma**, cioè non finanziata da specifici fondi di natura pubblica o privata ma sostenuta interamente da fondi interni all'Ente, la titolarità delle invenzioni brevettabili è in capo agli inventori; essi possono decidere di depositare autonomamente una domanda di brevetto a proprio nome (fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva e successiva al deposito) o di trasferirne i diritti

⁴ Legge n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"

⁵ Art 65 "Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca" - D. Lgs. n. 30/2005 "Codice della Proprietà Industriale"

patrimoniali ad un soggetto Terzo: in ogni caso, i diritti morali relativi alla paternità del trovato rimangono in capo all'inventore, che è però tenuto a riconoscere al CNR il 50% dei proventi derivanti dalla valorizzazione economica del trovato (al netto delle spese sostenute per la tutela brevettuale dell'invenzione). Gli inventori possono anche decidere, su base volontaria, di trasferire i suddetti diritti patrimoniali al CNR: in tal caso, gli inventori dovranno sottomettere la relativa proposta all'Ente, secondo le procedure dei cui al successivo [Capitolo 4](#) e [Capitolo 5\(i\)](#) e, a valle di opportuna istruttoria, il CNR potrà decidere di accettare o meno la proposta.

Per quanto riguarda invece la **ricerca finanziata**, il nuovo Regolamento la classifica in tre distinte categorie: la ricerca contrattuale, la ricerca collaborativa e la ricerca su base competitiva.

La **ricerca contrattuale** è la ricerca finanziata da un soggetto privato interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema, altrimenti denominata "conto terzi". I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca contrattuale potranno essere acquisiti dal committente attraverso la concessione di una licenza d'uso - esclusiva, non esclusiva o per campo d'uso - a titolo oneroso.

I termini e le condizioni economiche della licenza d'uso potranno essere stabiliti nel contratto di affidamento delle attività di ricerca e dovranno in ogni caso prevedere almeno un corrispettivo congruo in termini di royalties sul fatturato e di minimi annuali garantiti.

I costi integrali per la protezione dei risultati saranno in capo al committente; in nessun caso i costi sostenuti dal committente potranno essere considerati come un anticipo dei costi per la protezione o dei corrispettivi per la licenza d'uso.

Eventuali deroghe a queste disposizioni regolamentari dovranno essere preventivamente autorizzate da UVR (risconto entro 20 gg lavorativi); il loro mancato rispetto comporterà la nullità dei contratti di ricerca sottoscritti.

La **ricerca collaborativa** è la ricerca finanziata svolta tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla suddivisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La titolarità dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca collaborativa spetta, in quota parte, al CNR.

La prestazione di servizi di ricerca non è considerata forma di ricerca collaborativa.

Infine, la **ricerca su base competitiva** è la ricerca finanziata da soggetti pubblici o privati a seguito della partecipazione dell'Ente a bandi, avvisi, call internazionali, nazionali o regionali; la titolarità dei diritti di proprietà industriale sui risultati di queste ricerche spetta, in quota parte, al CNR, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite dal soggetto finanziatore.

Si ricorda che, nell'ambito di percorsi di valorizzazione di risultati scaturiti da ricerca finanziata, il CNR mantiene il diritto a continuare ad utilizzare i risultati oggetto delle privative industriali (IPR) nonché le conoscenze ad esse correlate per finalità scientifiche, sperimentali e divulgative.

4. Sottomettere una Proposta di Tutela IPR

L'avvio del processo di tutela IPR al CNR segue un approccio di tipo *bottom-up*; il personale interessato trasmette una specifica richiesta tramite una piattaforma informatica sicura, appositamente progettata per la sottomissione delle *invention disclosures* e sviluppata in collaborazione con l'ufficio Sistemi Informativi dell'Ente, con accesso tramite le proprie credenziali Siper: <https://brevetti.cnr.it/external/Home.do>



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Unità Valorizzazione della Ricerca

Comunicazione preliminare
PROPOSTA DI BREVETTO O MARCHIO

Utente:
Password:

Inserire le proprie credenziali CNR

Effettuato l'accesso alla piattaforma e selezionata la funzionalità "Inserisci nuova proposta", è possibile scaricare l'apposita modulistica di richiesta brevetto (comunicazione preliminare di invenzione) o di richiesta marchio (modulo di richiesta di marchio), che, una volta compilata, viene caricata in pochi (5) semplici ed intuitivi passaggi.

È obbligatorio allegare il file compilato e specificare un titolo; in caso contrario viene mostrato un messaggio di errore.

Comunicazione preliminare
PROPOSTA DI BREVETTO O MARCHIO

Caricamento documento "comunicazione preliminare di invenzione"

Scaricare e compilare il modulo relativo alla propria richiesta:

- 1
- 2 Scegliere il file compilato sul proprio disco locale: Nessun file selezionato
- 3 Comunicare il titolo provvisorio del trovato:
- 4 Scegliere la tipologia:
- 5 Inviare la richiesta a UVR: 

Richiedente: silvia.cella

Se la sottomissione è stata eseguita correttamente, il sistema genera automaticamente una e-mail che viene recapitata al proprio indirizzo di contatto, a conferma dell'avvenuto ricevimento della domanda da parte di UVR.

Qualora opportuno, nel corso dell'istruttoria interna di valutazione, sarà possibile integrare il modulo di richiesta, modificandone i contenuti.

Oltre alla funzionalità "Inserisci una nuova proposta", il menu principale della piattaforma presenta la funzionalità "Gestisci proposte inserite", che consente di visualizzare le proposte inserite in precedenza; viene visualizzato un elenco delle domande presentate, in cui comparirà la tipologia della domanda (privativa industriale), il titolo provvisoriamente proposto, la data di trasmissione e lo *status* procedurale in cui si trova (trasmessa, in esame, non esaminabile, da integrare, brevettabile, non brevettabile, depositata).

Comunicazione preliminare di invenzione

PROPOSTA DI BREVETTO

Utente: aldo.stentella [Esci](#)

Id	Tipologia	Titolo	Data	Stato
1	Brevetto per invenzione industriale	Metodo di sintesi dell'acido ascorbico	15/02/2016	● Brevettabile
2	Nuova Varietà Vegetale	Varietà di olivo resistente alla grandine	17/02/2016	● <input type="button" value="Da integrare"/>
4	Brevetto per invenzione industriale	Methodology and instrumentation required for the acquisition and interpretation of hardness indentation images and for the localization of the keypoints necessary to perform the measure	19/02/2016	● Trasmessa

Consiglio Nazionale delle Ricerche - P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma

La piattaforma rappresenta pertanto uno strumento di dialogo tra l'inventore/autore richiedente e il referente IPR, strumento che verrà affiancato da comunicazioni a mezzo e-mail.

5. Procedure di tutela IPR

(i) Procedura di tutela di una invenzione (Brevetto/Modello di Utilità)

1° deposito domanda di brevetto

- 1) **L'inventore⁶ invia il modulo di "Comunicazione preliminare di invenzione"** (scaricabile alla pagina web <https://www.cnr.it/it/modulistica-documenti>, sezione Modulistica IPR) **all'Unità Valorizzazione della Ricerca tramite la piattaforma informatica <https://brevetti.cnr.it/brevetti/external/Home.do>**, accessibile attraverso le proprie credenziali SIPER.
L'inventore dovrà informare il Direttore del proprio Istituto e il Direttore del Dipartimento di afferenza dell'intenzione di tutelare l'invenzione; tali soggetti saranno infatti coinvolti in alcune fasi dell'istruttoria brevettuale.
- 2) In funzione della tematica del trovato, viene nominato un Referente IPR ([Capitolo 6](#)), responsabile per la procedura di valutazione propedeutica al deposito di una nuova domanda di brevetto. Il Referente IPR può richiedere all'inventore integrazioni e chiarimenti sulla Comunicazione preliminare di invenzione, al fine di impostare correttamente l'istruttoria interna ed eseguire una ricerca di anteriorità nello stato dell'arte nota.
- 3) Il Referente IPR, di concerto con l'inventore, analizza i documenti emersi nella ricerca di anteriorità, verificando la sussistenza dei requisiti di *novità*, *altezza inventiva* e *applicabilità industriale*, necessari per ottenere la concessione di una domanda di brevetto. Il Dipartimento di afferenza esprime un parere sull'opportunità a procedere con la domanda di brevetto, evidenziando strategicità o particolari criticità; il Direttore di Istituto produce apposita dichiarazione i fini dell'individuazione della titolarità dei diritti al brevetto (D. Lgs. n. 30/2005 "Codice della Proprietà Industriale", art. 65), e con la quale verranno anche dichiarate le percentuali di contributo inventivo apportato da ciascun inventore afferente al CNR.
- 4) Gli esiti dell'analisi dello stato dell'arte, il parere del Direttore di Dipartimento, la dichiarazione del Direttore di Istituto e ogni altra considerazione si ritenga utile ai fini della valutazione dell'opportunità a procedere o meno con il deposito di una nuova domanda di brevetto, sono condivisi e approvati dal Responsabile di UVR, attraverso una apposita Relazione Tecnica sull'istruttoria interna condotta, redatta dal Referente IPR responsabile del procedimento. Tale Relazione Tecnica descriverà gli elementi caratterizzanti in termini di *novità* e *altezza inventiva* dalla proposta di tutela in esame, i vantaggi rispetto alle soluzioni note, le possibili applicazioni; conterrà inoltre un elenco dei documenti dello stato dell'arte ritrovati e ritenuti maggiormente rilevanti, compresa una loro sintetica analisi comparativa ai fini della valutazione dei requisiti di novità e altezza inventiva, nonché ulteriori valutazioni che possano concorrere a definire l'ottimale strategia di protezione ed estensione territoriale. La suddetta Relazione Tecnica riporterà altresì l'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi e i principali accordi per la gestione congiunta del titolo, e ogni altro elemento sostanziale emerso in fase di istruttoria.
- 5) In caso di esito positivo dell'istruttoria, UVR suggerisce le modalità di 1° deposito⁷ nonché i mandatarî brevettuali più qualificati in relazione alla tematica dell'invenzione, ai fini di individuare lo studio

⁶ Nel caso di inventori plurimi, viene designato un inventore di riferimento

⁷ Il 1° deposito avviene normalmente tramite una domanda italiana di brevetto. Primi depositi con procedure diverse dal deposito di una domanda italiana di brevetto (EPO, PCT, USPTO o altro) possono essere autorizzati in via eccezionale come definito all'art. 14 comma 2 del Regolamento IPR.



mandatario al quale affidare l'incarico di preparazione del testo e deposito della domanda di brevetto, sulla base di criteri sia di economicità di spesa sia di professionalità. UVR, attraverso di Referenti IPR e i Referenti per l'amministrazione e la gestione contabile ([Capitolo 6](#)), avrà carico di procedere con l'affidamento dell'incarico allo studio mandatario selezionato e curare tutti gli adempimenti successivi.

- 6) Secondo il Regolamento IPR, le spese di 1° deposito sono a carico dell'Unità Valorizzazione della Ricerca, fatto salvo che gli Inventori non dispongano di fondi destinati specificatamente alla tutela e valorizzazione delle privative sui trovati (ad esempio, nell'ambito di progetti Europei o altri finanziamenti); in questo caso, l'Istituto sostiene i costi di primo deposito (ed eventuali successive spese per la prosecuzione della tutela). Rimarranno tuttavia a carico di UVR gli adempimenti amministrativi e contabili per l'affidamento dell'incarico allo studio mandatario e successiva liquidazione delle fatture, in coordinamento con l'amministrazione degli Istituti, onde consentire la corretta rendicontazione di queste spese nei relativi progetti.
- 7) Nel caso di invenzioni concepite congiuntamente con altri soggetti, i Referenti per la Contrattualistica, in collaborazione con il Referente IPR - [Capitolo 6](#) - contattano i contitolari e redigono un accordo di contitolarità del brevetto e di gestione congiunta dei diritti derivanti, che verrà predisposto secondo le specificità del caso.

Qualora, durante il processo di istruttoria di valutazione, non si ravvisi l'opportunità di procedere con la tutela, UVR propone forme alternative di protezione del trovato oppure suggerisce indirizzi di approfondimento scientifico-tecnologico per rafforzare la portata di una futura tutela.

Estensione, mantenimento e abbandono brevetti

- 1) Entro lo **scadere del 10° mese** dalla data del 1° deposito, UVR riceve dall'Autorità competente (UIBM, EPO, WIPO, ecc.) un rapporto di ricerca, corredato da un parere sulla concessione della domanda di brevetto in base all'effettiva sussistenza dei requisiti di brevettabilità.
Il Referente IPR ne esamina il contenuto tecnico, in collaborazione con il consulente mandatario, e condivide l'analisi con l'inventore. Inoltre, il Referente IPR acquisisce dall'inventore informazioni relative agli eventuali riscontri e agli interessi di mercato suscitati dalla tecnologia tutelata, ai progetti/collaborazioni attive e si confronta con gli eventuali terzi contitolari. In taluni casi, può venire richiesto un nuovo parere dell'Istituto e/o del Dipartimento. Gli elementi raccolti vengono quindi condivisi con la Commissione interna (costituita ai sensi dell'art. 16 del Regolamento IPR) che valuta se estendere o meno la tutela dell'invenzione, deliberando la strategia di tutela all'estero sulla base delle peculiarità del caso.
L'approvazione dell'estensione all'estero è presa dal Responsabile UVR.
- 2) Qualora la Commissione interna e il Responsabile UVR non ravvisino opportunità di proseguire con l'estensione all'estero, gli inventori potranno subentrare nella titolarità della domanda, fatti salvi diritti di soggetti terzi. Se gli inventori o terzi contitolari non manifestassero interesse ad acquisire la titolarità del brevetto, questo non verrà esteso e, se del caso, sarà abbandonato.
- 3) Ogni altra decisione in merito alle azioni di prosecuzione e concessione del brevetto (e.g. ingresso alle fasi nazionali, comunicazioni di esame, appelli, rinnovo delle privative, ecc.) verrà valutata dal Referente IPR assieme all'inventore e consultato il mandatario incaricato. UVR esprimerà un parere sull'opportunità di ciascuna azione e la decisione ultima sarà presa dal Responsabile UVR, che deciderà altresì se i relativi costi connessi alle procedure di tutela saranno sostenuti da UVR stessa, o condivisi tra UVR e gli Istituti

di afferenza degli Inventori, o esclusivamente a carico degli Istituti di afferenza, sulla base di un'analisi costi-benefici condivisa con questi ultimi. In ogni caso, UVR sarà responsabile degli adempimenti amministrativi per l'affidamento di incarico agli studi mandatarî ed i successivi adempimenti contabili. Qualora l'istituto contribuisca, in tutto o in parte ai costi brevettuali, l'UVR richiederà l'esecuzione di una variazione di bilancio interna, secondo modalità che verranno comunicate all'amministrazione dell'Istituto.

- 4) In caso di IPR in licenza/opzione, la gestione della privativa sarà condivisa con la parte licenziataria/opzionaria; le spese relative alla tutela saranno sostenute direttamente dalla licenziataria/opzionaria stessa, fatti salvi differenti accordi pattuiti tra le parti.

Garanzie Tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, tutela e valorizzazione di ciascun trovato garantiscono assoluta riservatezza durante tutta l'istruttoria interna di valutazione, per vincolo contrattuale con l'Ente o sottoscrivendo apposita dichiarazione di confidenzialità laddove necessario.

Tempistiche Le tempistiche medie per il deposito di una domanda di brevetto sono variabili e dipendono principalmente dalla disponibilità delle informazioni e dei soggetti coinvolti nel processo (inventore, Referente IPR, mandatario, contitolari).

Strumenti Le ricerche di anteriorità sono condotte dal Referente IPR, sia tramite strumenti accessibili gratuitamente (e.g. *Espacenet*, *Patentscope*, *Google Patents*) sia tramite la piattaforma commerciale Questel-ORBIT, di cui alcune licenze d'uso sono a disposizione UVR.

(ii) Comunicazione a CNR in caso di deposito di una domanda di brevetto a propria titolarità

In caso di "Ricerca autonoma"⁸, qualora l'inventore decida di depositare la domanda di brevetto a propria titolarità o di cedere i diritti di deposito a soggetti diversi dal CNR, deve inviare una "Dichiarazione preventiva di deposito di invenzione autonoma" all'indirizzo e-mail protocollo-ammcen@pec.cnr.it (oppure: canalediretto.dipendenti@cnr.it esclusivamente tramite un indirizzo email del CNR, allegando copia di un documento di identità), all'attenzione del Responsabile UVR, unitamente alla dichiarazione del Direttore di Istituto che confermi la libera attività di ricerca/ricerca autonoma (Dichiarazione di titolarità).

Tale comunicazione preventiva consentirà a UVR di effettuare verifiche interne in merito ai diritti al brevetto.

Qualora sussistano le condizioni di legge per il deposito ai sensi dell' Art. 4 del Regolamento, l'inventore è successivamente tenuto ad inviare una ulteriore "Dichiarazione di avvenuto deposito di invenzione autonoma" con la quale si impegna altresì, secondo quanto prescritto dalla legge e ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento IPR, a corrispondere al CNR il 50% di eventuali futuri proventi o canoni ad esso spettanti per lo sfruttamento commerciale dei connessi titoli di privativa.

⁸ Ai sensi del art. 4 del Regolamento IPR e relative disposizione di legge, art. 65 comma 1 del D.Lgs n. 30/2005

Detti compensi si intendono commisurati alla propria quota di titolarità dell'invenzione, secondo quanto opportunamente dichiarato nella suddetta comunicazione.

La Dichiarazione preventiva di deposito di invenzione autonoma, la Dichiarazione di titolarità del Direttore di Istituto e la Dichiarazione di avvenuto deposito di invenzione autonoma sono scaricabili alla pagine web <https://www.cnr.it/it/modulistica>, sezione Modulistica IPR, come illustrato più in dettaglio nel successivo [Capitolo 7](#).

(iii) Procedure di richiesta per la registrazione di un marchio

- 1) **L'ideatore del marchio (autore)⁹ invia il modulo per la "Richiesta registrazione marchio" (scaricabile alla pagina web <https://www.cnr.it/it/modulistica-documenti>, sezione Modulistica IPR) all'Unità Valorizzazione della Ricerca tramite la piattaforma <https://brevetti.cnr.it/brevetti/external/Home.do> accessibile attraverso le proprie credenziali SIPER.**

Particolare attenzione deve essere prestata, in questa fase, all'identificazione degli autori del marchio: essi non sono previsti nelle procedure di registrazione di fronte agli Uffici competenti, ma devono comunque essere comunicati ad UVR ai fini del riconoscimento dell'equo premio, come stabilito dal Regolamento IPR e dalle procedure interne.

- 2) UVR nomina un Referente IPR ([Capitolo 6](#)), responsabile per la procedura di valutazione propedeutica alla registrazione di un nuovo marchio. Il Referente IPR può richiedere all'ideatore integrazioni e chiarimenti sul modulo sottomesso, al fine di impostare correttamente la ricerca di novità, condividendo con i proponenti la scelta delle [classi merceologiche](#)¹⁰ nelle quali sia più opportuno registrare il marchio.
- 3) Il Referente IPR analizza pertanto la *distintività* del marchio in riferimento ai prodotti che si intendono contraddistinguere ed esegue una ricerca di *novità* nell'ambito dei Paesi verso i quali si è interessati a richiedere la protezione del marchio stesso, condividendo i risultati ottenuti con gli autori.
- 4) Gli esiti dell'analisi di *distintività* e *novità* del marchio sono condivisi, per approvazione, con il Responsabile UVR, tramite la redazione, da parte del Referente IPR, di una Relazione Tecnica. Tale Relazione Tecnica descriverà gli elementi essenziali del marchio e del suo uso, riporterà l'elenco puntuale dei marchi simili o uguali individuati, le valutazioni in riferimento ai requisiti di *novità* e *distintività*, nonché ogni altra considerazione possa essere utile a definire la più ottimale strategia di registrazione e tutela territoriale. La Relazione Tecnica riporterà altresì l'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi, i principali elementi relativi all'accordo per la gestione congiunta del titolo, e ulteriori elementi rilevanti emersi in fase di istruttoria.
- 5) In caso di esito positivo dell'istruttoria, UVR e autori proponenti valutano le più opportune modalità di registrazione e viene individuato un mandatario qualificato per la registrazione del nuovo marchio. UVR, attraverso di Referenti IPR e i Referenti per l'amministrazione e la gestione contabile ([Capitolo 6](#)), avrà carico di procedere con l'affidamento di incarico allo studio mandatario selezionato e curare tutti gli adempimenti successivi.
- 6) Secondo il Regolamento IPR, le spese di registrazione del marchio sono a carico dell'Unità Valorizzazione della Ricerca, a meno che i proponenti non dispongano di fondi destinati specificatamente alla tutela e

⁹ Nel caso di autori plurimi, viene designato un autore di riferimento.

¹⁰ Secondo la Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ([Classificazione di Nizza](#))

valorizzazione delle privative sui risultati della propria ricerca (ad esempio, nell'ambito di progetti Europei o altri finanziamenti); in questo caso, l'Istituto potrà sostenere i costi di primo deposito (ed eventuali successive spese per la prosecuzione della tutela). Rimarranno tuttavia a carico di UVR gli adempimenti amministrativi e contabili per l'affidamento dell'incarico allo studio mandatario e successiva liquidazione delle fatture, in coordinamento con l'amministrazione degli Istituti onde consentire la corretta rendicontazione di queste spese nei relativi progetti.

- 7) Nel caso di marchi concepiti congiuntamente con altri soggetti, i Referenti per la Contrattualistica, in collaborazione con il Referente IPR - [Capitolo 6](#) – contattano i contitolari e redigono un accordo di contitolarità del marchio e di gestione congiunta dei diritti derivanti, che verrà predisposto secondo le specificità del caso.

Il marchio ha una durata di 10 anni, rinnovabile. A meno di obiezioni formali da parte degli uffici competenti o di obiezioni alla registrazione da parte di terzi durante il periodo di opposizione previsto dalla legge, il marchio viene concesso nell'arco di qualche mese senza richiedere ulteriori azioni, valutazioni o costi sino allo scadere dei 10 anni di validità.

Unico adempimento previsto è l'obbligo di utilizzo del marchio entro 5 anni dalla prima registrazione e per tutto il successivo periodo di vigenza del titolo.

Si invitano pertanto i proponenti a tenere traccia puntuale degli usi del marchio, perché tale documentazione potrà essere richiesta dagli Uffici marchi competenti, allo scadere dei 5 anni dalla data di prima registrazione, nonché per tutta la durata del marchio ed eventuali rinnovi.

(iv) Procedure di tutela per altri titoli di privative industriali

Qualora sia di interesse la tutela di titoli di privativa differenti da Brevetto e Marchio, inoltrare richiesta di contatto alla segreteria segreteria.uvr@cnr.it o ai Referenti IPR ([Capitolo 6](#)), al fine di avviare l'opportuna istruttoria interna.

6. IPR Team @ CNR

Responsabile

Cristina Battaglia ✉ cristina.battaglia@cnr.it

Referenti IPR ✉ referenti-titolo@cnr.it

Maria Carmela Basile ✉ mariacarmela.basile@cnr.it ☎ 06 4993.2617
Ambiti: ingegneria, telecomunicazioni, ICT, energia, software

Giulio Bollino ✉ giulio.bollino@cnr.it ☎ 06 4993.7882
@ Dip.to Scienze Fisiche
Ambiti: fisica, ingegneria elettronica e dispositivi

Silvia Cella ✉ silvia.cella@cnr.it ☎ 010 6598.796
Ambiti: materiali innovativi, dispositivi biomedicali, fisica, nanotecnologie

Antonio Cusmà ✉ antonio.cusma@cnr.it ☎ 06 4993.2317
@ Dip.to Scienze Chimiche
Ambiti: ingegneria dei materiali, bioingegneria e biomateriali

Alessia Naso ✉ alessia.naso@cnr.it ☎ 010 6598.747
Ambiti: farmaceutica, life science, biotech, agrifood, varietà vegetali, marchi

Referenti per la Contrattualistica IPR

Caterina Foppiano ✉ caterina.foppiano@cnr.it ☎ 010 6598.759

Irene Gennai ✉ irene.gennai@cnr.it ☎ 010 6598.792

Referenti per l'amministrazione e la gestione contabile

Ermanno Vianello ✉ ermanno.vianello@cnr.it ☎ 06 4993.3861

Elena Giarlini ✉ elena.giarlini@cnr.it ☎ 06 4993.3428

Maurizio Orlandi ✉ maurizio.orlandi@cnr.it ☎ 06 4993.2077

Claudio Mazzei ✉ claudio.mazzei@cnr.it ☎ 06 4993.7497
@ Dip.to Scienze Fisiche

Segreteria tecnica ✉ segreteria.uvr@cnr.it

7. Documentazione & Modulistica

Nella sezione del portale web dedicata ad UVR, sono disponibili sia i riferimenti normativi e regolamentari di Ente sia la modulistica dedicata ai pilastri IPR e Spin-off della Unità.

Nello specifico, per la parte normativa inerente le attività IPR sono presenti:

- Decreto Lgs. n. 30/2005 - “Codice della Proprietà Industriale”;
- “Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprietà Industriale sui risultati della ricerca del CNR” (approvato dal CdA - Delibera n. 338/2019);
- Il presente documento di “Linee guida per la Tutela IPR”.

Relativamente alla Modulistica IPR, sono i seguenti *fac-simili*, forniti in formato editabile per consentirne la compilazione, l’implementazione e il perfezionamento da parte del personale CNR in relazione al caso specifico:

- Comunicazione preliminare di invenzione
- Modulo richiesta marchio
- Invenzione autonoma:
 - dichiarazione preventiva al deposito
 - dichiarazione di avvenuto deposito
- Invenzione occasionale: dichiarazione di avvenuto deposito
- NDA & MDTA
 - Accordo di Riservatezza (lingua italiana)
 - Non-Disclosure Agreement (English language)
 - Material and Data Transfer Agreement (English language)

Per il download della documentazione e della modulistica in elenco, si rimanda alla pagina: <https://www.cnr.it/it/modulistica-documenti>