



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



# Technology Transfer Toolkit

## BREVETTO

Prof.ssa Emanuela Arezzo

Dott.ssa Martina Cavaliere





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



# Indice

- Cos'è il brevetto per invenzione industriale?
- L'invenzione brevettabile: premessa.
- Cosa si intende per invenzione e cosa possiamo brevettare.
- Cosa non possiamo brevettare.
- Cosa non possiamo brevettare nel settore biotech.
- Che tipo di invenzioni possiamo brevettare?
- I requisiti di brevettabilità.
- Tipologia di brevetti.
- Brevetto per invenzione industriale.
- Brevetto per modello di utilità.
- Ambito di protezione territoriale del brevetto.
- Brevetto nazionale.
- Brevetto europeo.
- Brevetto con effetto unitario.
- Brevetto internazionale.
- Diritti di brevetto.
- Decadenza del brevetto.
- Invenzioni delle università – disposizioni di legge in vigore dal 23 agosto 2023.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Cos'è il brevetto per invenzione industriale?

Il brevetto per invenzione industriale è un titolo giuridico con il quale si **certifica la titolarità dell'invenzione** in capo al suo inventore e, contestualmente, gli si attribuiscono i **diritti esclusivi di sfruttamento economico** del trovato. Il diritto di brevetto consente, dunque, all'inventore di escludere i terzi dall'attuare, usare o disporre commercialmente dell'invenzione brevettata.

Si tratta, tuttavia, di un **diritto limitato sotto il profilo temporale e territoriale**: la protezione dura per un periodo di 20 anni a partire dalla data del deposito della domanda e sarà efficace esclusivamente nei paesi dove la protezione brevettuale viene concessa.

Oggi il brevetto per invenzione è uno **strumento fondamentale anche nel contesto universitario** dove potrà essere:

- strumento di divulgazione scientifica, al pari delle pubblicazioni;
- strumento di valorizzazione e trasferimento dell'innovazione tecnologica prodotta dai ricercatori universitari.

## L'invenzione brevettabile: premessa.



Ottenere la tutela brevettuale non è semplice. Bisogna, innanzitutto, comprendere che non tutte le innovazioni sono brevettabili, ma solo quelle che rientrano nella categoria di **“invenzione”**.

- ✓ Occorre, dunque, individuare cosa si intenda con il termine **“invenzione”** nel diritto brevettuale.
- ✓ In seconda battuta, la legge consente di brevettare solo quelle invenzioni che possiedono determinati requisiti al momento del deposito della domanda (c.d. requisiti di brevettabilità dell'invenzione). Analizziamoli brevemente.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Cosa si intende per invenzione e cosa possiamo brevettare.

Con il termine invenzione si intende generalmente **l'idea di soluzione originale di un dato problema tecnico.**

L'inventore, infatti, si propone generalmente di raggiungere un obiettivo (il c.d. "problema tecnico") a valle della sua attività di ricerca, tipicamente uno cui non sono ancora pervenuti i suoi colleghi ovvero cui sono giunti, ma in maniera non pienamente soddisfacente. L'invenzione è rappresentata, dunque, dall'insieme delle istruzioni, dei passaggi, e dei mezzi tecnici, con cui l'inventore riesce a risolvere il problema tecnico iniziale.

L'attuazione dell'invenzione consente al suo autore di realizzare un prodotto o di eseguire un procedimento. Con il termine prodotto si intende uno strumento, un macchinario, un composto chimico, un materiale biologico. I procedimenti brevettabili sono invece tipicamente quelli consistenti in un nuovo metodo o tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio.

Il legislatore, tuttavia, inserisce anche una serie di limitazioni a ciò che è brevettabile. Si tratta di un elenco di realtà distinte tra loro la cui esclusione dalla brevettazione risponde a motivazioni diverse.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Cosa non possiamo brevettare.

L'art. 45 del codice della proprietà industriale stabilisce, in particolare, che **non possono essere brevettate:**

- a. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale
- b. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c. le presentazioni di informazioni.

Lo stesso articolo precisa, tuttavia, che il divieto vale a condizione che quanto a dette scoperte e detto software siano considerati “in quanto tali” per cui se attraverso di essi si realizza un’invenzione essa potrà essere, previa opportuna analisi, brevettata.

Non possono poi essere brevettati i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico, mentre possono esserlo i dispositivi medici. Non possono essere brevettate le varietà vegetali e le razze animali ma possono esserlo i procedimenti microbiologici.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Non possono poi essere brevettati i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, che siano atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti. Non possono essere brevettate neppure le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche.

Inoltre, non è brevettabile una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata.

È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che impieghi cellule embrionali umane.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Che tipo di invenzioni possiamo brevettare?

Sono **invenzioni brevettabili** i nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della tecnica, esclusi procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici.

Sono brevettabili i (nuovi) usi di sostanze e composti già noti nello stato della tecnica, purché ne sia stata individuata una nuova applicazione terapeutica.





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## I requisiti di brevettabilità.

Un'invenzione per essere brevettata deve essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali:

- A). novità,
- B). attività inventiva,
- C). applicazione industriale,
- D). liceità.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## A). La novità dell'invenzione.

Un'invenzione è **nuova**, secondo gli artt. 46 e 47 del codice della proprietà industriale, “se non è compresa nello stato della tecnica”.

L'invenzione conserva il suo carattere di novità quando, prima della data deposito della domanda di brevetto, non sia stata resa accessibile al pubblico nel territorio italiano o all'estero prima, in qualsiasi lingua, mediante una descrizione scritta od orale, disegni, usi precedenti o un qualsiasi altro mezzo.

Pertanto, alla data di deposito della domanda di brevetto l'invenzione deve essere segreta.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## LE PRE-DIVULGAZIONI DISTRUTTIVE DELLA NOVITÀ:

La presentazione dell'invenzione al pubblico, ad esempio in fiera ovvero nell'ambito di workshop e conferenze, così come la pubblicazione del nucleo inventivo di un risultato di ricerca su riviste e brochure, costituiscono atti idonei ad annullare il requisito di novità dell'invenzione.

È quindi indispensabile mantenere segreta l'invenzione fino alla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto. A tal riguardo, per impedire la predivulgazione distruttiva dell'invenzione anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto, laddove si comunichi, volontariamente o involontariamente, a terzi delle informazioni riservate inerenti a tale invenzione, occorre che sia sottoscritto preventivamente un accordo di segretezza.

Tuttavia, se un soggetto tenuto alla confidenzialità viola detto obbligo e l'invenzione diviene accessibile al pubblico si ha perdita di novità.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## LE ANTERIORITÀ DISTRUTTIVE DELLA NOVITÀ:

Il termine “anteriorità” si riferisce a qualsivoglia tipologia di documentazione brevettuale o meno (pagine web, brochure) pubblicamente divulgata prima di una certa data, ad esempio prima della data di deposito di una domanda di brevetto, relativamente ad un certo risultato tecnico potenzialmente innovativo.

È una prassi che consente di definire meglio i contenuti dell'invenzione ed evitare così conflitti con brevetti di terzi. Implica la gestione di data-base di livello nazionale ed internazionale; generalmente è commissionata a professionisti esperti.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## B). L'attività inventiva.

L'invenzione deve poi implicare un'**attività inventiva** (art. 48 del Codice della proprietà industriale).

Nel sistema brevettuale, tale requisito (noto anche come “originalità” o “novità intrinseca”) mira ad evitare che sia accordata la protezione ad un'idea di soluzione ad un problema tecnico per il solo fatto che sia nuova, e di riservare la tutela ai soli risultati che, oltre ad essere nuovi, abbiano richiesto, per essere conseguiti, un'attività qualificabile come “inventiva”.

Il requisito della originalità intende quindi assicurare che i brevetti siano concessi solo a trovati che rappresentano l'oggetto di un processo inventivo e non ad attività che una persona esperta del ramo, con ordinaria abilità nel campo tecnologico di riferimento del risultato, potrebbe dedurre in modo evidente da quanto già esiste.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## C). L'applicazione industriale.

Un'invenzione si considera avere un'applicazione industriale se il suo oggetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 49 del codice della proprietà industriale, “può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”.

Il requisito della **industrialità** richiede infatti che il trovato inventivo sia tecnicamente realizzabile e capace di produrre risultati tangibili (come prodotti innovativi, procedimenti produttivi, ecc.).

Un'invenzione non può essere un semplice processo intellettuale, bensì deve poter essere utile e idonea a generare effetti pratici concreti.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## D). Liceità.

Infine, secondo quanto disposto dall'art. 50 del codice della proprietà industriale, non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

La **liceità**, in ogni caso, deve essere valutata con riguardo all'attuazione dell'invenzione e non all'invenzione stessa, che di per sé non può essere né lecita né illecita.

## Tipologia di brevetti.

La normativa in tema di proprietà industriale disciplina due tipi di brevetto:

- il brevetto per invenzione industriale; e
- il brevetto per modello di utilità.

**UFFICIO INTERNAZIONALE  
BREVETTI**

40126 BOLOGNA - Via Innerlo, 12/2  
Tel. (051) 24.56.04 - 24.56.28

**AGENZIA ITALIANA BREVETTI E MARCHI**

20123 MILANO - Via Meravigli, 16 - Tel. (02) 8692442  
35100 PADOVA - P.le Stazione, 8 - Tel. (049) 661.366  
37122 VERONA - Corso di Porta Nuova, 189 - Tel. (045) 59.17.37  
31100 TREVISO - Via Stangade, 3 - Tel. (0422) 410.500

**EUROPEAN PATENT  
ATTORNEYS**

(004989) 22.12.16  
Beederstr. 3  
München (Germania) O

Consulente Proprietà Industriale: Dr. Ing. G. MODIANO

DOMANDA DI  
**BREVETTO**  
(BREVET - PATENT)

in

ITALIA

per

INVENZIONE

Vs. rif.:  
Your ref.:

Ns. rif.: 09280/v0/pp  
Our ref.:



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Brevetto per invenzione industriale.



Il **brevetto per invenzione industriale** ha una durata di venti anni che decorrono dalla data di deposito della relativa domanda di brevetto e non può essere rinnovato oltre la sua scadenza.

Le spese di mantenimento del brevetto per invenzione industriale devono essere regolarmente pagate, con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione.

Le prime quattro annualità si intendono incluse nella tassa di deposito e, come tali, comprese nei costi della domanda stessa.

## Brevetto per modello di utilità.



Il **brevetto per modello di utilità** ha invece una durata di dieci anni dalla data di deposito della relativa domanda ed è anch'esso non rinnovabile. Diversamente dal brevetto per invenzione industriale, nel caso in cui venga ottenuto il brevetto per modello di utilità occorre provvedere al pagamento di cinque annualità contestualmente al deposito della relativa domanda. Allo scadere del primo quinquennio deve essere pagata la tassa di mantenimento in vita per il secondo quinquennio del brevetto.

In entrambi i casi considerati (brevetto per invenzione industriale e brevetto per modello di utilità) chiunque può provvedere al pagamento dell'annualità dovuta. In caso contrario, laddove l'annualità non sia pagata ovvero non si provveda al pagamento nei termini previsti il brevetto decade e con esso il diritto del titolare della privativa al suo utilizzo esclusivo.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Ambito di protezione territoriale del brevetto.

Il brevetto assicura una protezione in un ambito territoriale circoscritto al Paese o ai Paesi in cui la domanda è stata depositata e la privativa è stata concessa.

Il deposito della domanda di un brevetto può avvenire a livello nazionale, europeo e internazionale (attraverso il ricorso alla procedura istituita dal PCT). Oggi è possibile depositare una domanda di brevetto nazionale, europea o internazionale.

È altresì possibile, al termine dell'iter di rilascio del brevetto c.d. europeo, chiedere la tutela del brevetto c.d. ad effetto unitario, valido simultaneamente in diversi Paesi dell'UE.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Brevetto nazionale.

L'inventore, personalmente o tramite mandatario abilitato, può presentare la domanda di brevetto nazionale, anche per via telematica, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o ad una Camera di Commercio.

Tale domanda di brevetto deve comprendere il riassunto e la descrizione del risultato inventivo, indicare le caratteristiche tecniche dell'invenzione per cui si richiede la tutela brevettuale (rivendicazioni) ed eventuali disegni del trovato laddove sia necessario per chiarire l'oggetto del brevetto.

Alla domanda di brevetto deve essere allegato un apposito modulo contenente una serie di informazioni quali il titolo del risultato, la data di deposito, i dati anagrafici dell'inventore, eventuali domande collegate.



Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy

UIBM

Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale  
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI FERRARA

L'art. 84 del codice della proprietà industriale consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente anche una domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'UIBM deve invitare il richiedente a modificare, entro un certo termine, la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Il richiedente può convertire la domanda di brevetto da invenzione industriale a modello di utilità o viceversa non solo a seguito della richiesta dell'UIBM ma anche spontaneamente.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



La domanda di brevetto resta riservata e diviene accessibile al pubblico decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito (o dalla priorità). L'anticipata accessibilità al pubblico, trascorsi novanta giorni dalla data di deposito della domanda, è possibile solo su richiesta specifica del richiedente.

Dal deposito della prima domanda di deposito decorre un periodo di dodici mesi (c.d. priorità) entro il quale è possibile depositare il brevetto all'estero prevalendo su eventuali brevetti depositati nei dodici mesi precedenti.

Ciò consente di potere inizialmente depositare una domanda in Italia e poi estenderla in un momento successivo.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani

PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

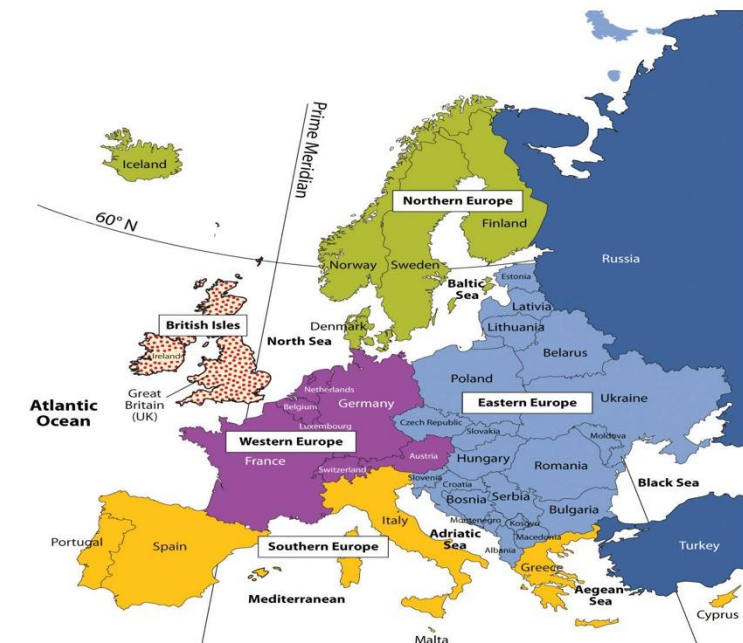


UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI FERRARA

## Brevetto europeo.

Grazie alla Convenzione sul Brevetto europeo, è possibile procedere con una domanda unica presentata presso l'Ufficio europeo brevetti di Monaco, in una delle lingue ufficiali della medesima (inglese, francese o tedesco).

Al momento del rilascio, tuttavia, il c.d. brevetto europeo non darà un diritto esclusivo unico, bensì si trasformerà in un fascio di privative nazionali, da validarsi nei Paesi scelti dall'inventore al momento del deposito della domanda.





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Brevetto europeo con effetto unitario.

Il Brevetto Europeo con effetto unitario (“**brevetto unitario**”), introdotto con i Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012, del 17 dicembre 2012, è rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e consente, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di **ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei paesi UE** aderenti al progetto legislativo europeo di cooperazione rafforzata (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia).

Il brevetto unitario non si sostituisce ma, semplicemente, si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l'UIBM).

I regolamenti UE istitutivi del sistema unitario del brevetto sono applicabili dal 1° giugno 2023, data di entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Brevetto internazionale.

Il sistema di brevetto internazionale, noto come **PCT** (*Patent Cooperation Treaty*), è una procedura che consente di richiedere la tutela brevettuale in tutti i paesi il mondo.

La procedura prevede la presentazione di un'unica domanda, di una preliminare ricerca internazionale, di un successivo esame ed eventuale concessione ad opera degli uffici di proprietà intellettuale competenti dei singoli paesi designati.





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI FERRARA

Durante la fase internazionale della procedura, sono effettuati una sola volta per tutti i paesi designati l'esame formale della domanda, la ricerca documentale internazionale e, nel caso, l'esame internazionale preliminare. Il rilascio del brevetto internazionale resta però di esclusiva competenza dell'ufficio nazionale (o regionale) competente.

L'inizio della fase nazionale è di norma differito sino al 30° mese dalla data di primo deposito o di priorità. Tale differimento consente di valutare, con maggiori elementi di giudizio, la convenienza a continuare la procedura.

Ciascun brevetto nazionale derivante dalla domanda di brevetto internazionale PCT è soggetto al pagamento delle tasse annuali di mantenimento, che saranno dovute al momento dell'ingresso nella relativa fase nazionale e dovranno essere corrisposte in ogni paese in cui si è scelto di procedere in base alle singole normative nazionali.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Diritti di brevetto.

I diritti esclusivi di brevetto sono conferiti con la concessione del brevetto e si estrinsecano - in senso generale - consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 66 c.p.i., se oggetto del brevetto è un **prodotto**, il titolare ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto protetto da brevetto; mentre se oggetto del brevetto è un **procedimento**, il titolare può impedire ai terzi, salvo sempre proprio consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Il brevetto conferisce altresì al titolare il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'uso dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la stessa sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e destinazione di tali mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## Decadenza del brevetto.

Perché un brevetto venga mantenuto in vita è necessario pagare le tasse annuali previste dallo Stato in cui si è depositato.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI FERRARA

## Invenzioni delle università – disposizioni di legge in vigore dal 23 agosto 2023.

Dal **23 agosto 2023** è in vigore la legge 24 luglio 2023, n. 102, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2023, che modifica il Codice della Proprietà Industriale.

La riforma, che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, introduce una serie di novità, tra cui, all'art. 3, l'abolizione del c.d. "Professor's Privilege", che comporta l'attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario all'ente di appartenenza e, solo in caso di mancato interesse od inerzia di quest'ultimo, all'inventore.

I principi e i criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche sono fissati in apposite Linee Guida predisposte dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



In particolare, la riforma riscrive l'art. 65 del Codice, introducendo i seguenti elementi base per la gestione delle invenzioni nate in ambito universitario:

- **i diritti nascenti dall'invenzione** conseguita nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di lavoro o di impiego, anche se a tempo determinato, con un'Università, un ente pubblico di ricerca o un IRCCS, nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, **spettano all'ente di appartenenza dell'inventore;**
- se l'invenzione è conseguita da **più persone**, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono **a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione;**
- **l'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione all'Università** con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa;
- **l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto**, a meno che l'Università, entro 6 /9 mesi dalla data della comunicazione, non provveda a depositare la domanda di brevetto o dichiarare l'assenza di interesse a procedere con la tutela.