

REGOLAMENTO BREVETTI E PRIVATIVE DEL CREA

(ai sensi del Codice della Proprietà Industriale
D. lgs. N. 30 del 10 febbraio 2005
e successive modifiche e integrazioni)

REGOLAMENTO BREVETTI E PRIVATIVE DEL CREA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Obblighi di Riservatezza	4
SEZIONE II – DIRITTI SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE	4
Art. 5 – Trattamento dei Diritti morali	4
Art. 6 – Attribuzione dei Diritti patrimoniali spettanti all’Autore	4
Art. 7 – Attribuzione dei Diritti patrimoniali spettanti al CREA	5
Art. 8 – Equo premio	5
Art. 9 – Regole per la tutela della Proprietà industriale	6
SEZIONE III – PROCEDURA DI BREVETTAZIONE	7
Art. 10 - Gestione della proprietà intellettuale	7
Art. 11 - Commissione Brevetti e Privative	8
Art. 12 - Compiti della Commissione	8
Art. 13 - Norme di funzionamento della Commissione	9
Art. 14 - Proposta di brevettagione e procedura interna al CREA	9
SEZIONE IV – GESTIONE DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO	9
Art. 15 – Regole per il mantenimento dei titoli	9
Art. 16 – Organizzazione della gestione del portafoglio	10
Art. 17 – Rapporti con le Società mandatarie	11
SEZIONE V – NORME TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 18 – Rinvii	11
Art. 19 - Disciplina Transitoria	11
Art. 20 – SpinOff	11
Art. 21 - Procedimento di emanazione del Regolamento	11
Allegati	12

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento e gli allegati che ne costituiscono parte integrante, redatto ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) - D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni - disciplina le modalità per la tutela della proprietà industriale relativa alle invenzioni industriali, i modelli di utilità, le invenzioni biotecnologiche, le nuove varietà vegetali nonché ogni altra innovazione suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale, come definite al D.lgs. 30/2005, per le quali sia comunque coinvolto il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito indicato come CREA.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle innovazioni realizzate da personale dipendente o non strutturato del CREA, come definito al successivo Art.3, ottenute nell'ambito di attività di ricerca ordinaria e/o straordinaria, ovvero ottenute avvalendosi di attrezzature/strutture e/o mezzi finanziari/risorse economiche amministrate in tutto o in parte dal CREA, salvo quanto diversamente previsto da disposizioni normative o da specifiche clausole contrattuali.
2. Sono considerate come sviluppate durante l'esecuzione del rapporto di lavoro tutte le tipologie di innovazioni per le quali è stata avviata la procedura di brevettazione entro un anno da quando l'Autore dell'idea inventiva abbia cessato, per qualunque motivo, il rapporto instaurato con il CREA.

Art. 3 - Definizioni

1. I termini richiamati nel presente Regolamento devono intendersi con il significato che segue:

a) Brevetto e Privativa

- a.1) **Brevetto** è il titolo giuridico in forza al quale viene conferito il diritto esclusivo di sfruttamento delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, delle invenzioni biotecnologiche, come definito nel D.lgs. 30/2005.
- a.2) **Privativa** è il titolo giuridico in forza al quale viene conferito il diritto esclusivo di sfruttamento delle nuove varietà vegetali, come definito nel D.lgs. 30/2005.

b) Diritti sulla proprietà industriale

- b.1) Diritto **MORALE** è il diritto al riconoscimento della paternità intellettuale spettante alla persona fisica (o gruppo di persone) Autore (o Autori) del Brevetto o Privativa, secondo le definizioni alle lettere a) e c) a prescindere dalla titolarità patrimoniale dei trovati. Qualora non sia applicabile quanto sopra, potrà essere riconosciuto Autore il CREA o altro soggetto (datore di lavoro dell'Autore, aente diritto o aente causa), ai sensi della normativa vigente.
- b.2) Diritto **PATRIMONIALE** è il diritto nascente al momento del deposito della domanda di brevettazione del trovato industriale o vegetale. La proprietà dei diritti patrimoniali autorizza il suo titolare (od i suoi titolari) ad escludere altri dal trarre profitto dal trovato attraverso lo sfruttamento industriale e/o commerciale dello stesso, salvo autorizzazione e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

c) **Autore** è la persona fisica (o gruppo di persone) che ha (hanno) avuto l'idea inventiva che ha dato luogo all'invenzione industriale o biotecnologica o al modello di utilità, ovvero colui (o coloro) che ha (hanno) creato o scoperto e messo a punto una nuova varietà vegetale. Per Autore si intende il personale dipendente del CREA nonché il personale non strutturato, come definiti ai successivi punti d) ed e). Non possono essere considerati Autori coloro che, nel rispetto delle loro mansioni, hanno svolto lavori esclusivamente di carattere esecutivo.

d) **Personale dipendente del CREA** sono i lavoratori subordinati del CREA quali ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici e tutte le figure titolari di un contratto con il CREA secondo il CCNL degli enti del comparto ricerca, a tempo determinato o indeterminato.

e) **Personale non strutturato** sono i dottorandi, borsisti, assegnisti, collaboratori che svolgono attività di ricerca anche non retribuita utilizzando le strutture/attrezzature del CREA, nonché altro personale inserito nell'organizzazione della ricerca con un contratto di somministrazione o personale associato al CREA debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, non assimilabile al personale dipendente.

f) **Spesa brevettuale** è ogni spesa effettivamente sostenuta dal titolare dei diritti patrimoniali del Brevetto o Privativa nei confronti di terzi, ivi inclusi i mandatari abilitati, per il deposito della

domanda di brevetto (nazionale o di ogni altro tipo) ivi compresa quella relativa a ricerca di anteriorità e analisi di mercato, per la sua eventuale estensione, per il mantenimento in vita, per la cessione/concessione d'uso del brevetto (secondo tutte le possibilità previste a norma di legge) e qualunque eventuale altra spesa necessaria alla valorizzazione e allo sfruttamento industriale e/o commerciale del Brevetto o Privativa.

- g) **Corrispettivo** è ogni ricavo derivante da cessione o concessione a terzi del diritto di sfruttamento economico del titolo brevettuale.
- h) **Ricerca autonoma**: ricerca svolta dal personale CREA come sopra definito, finanziata da risorse proprie del CREA, ivi incluso l'utilizzo di attrezzature/strutture del CREA;
- i) **Ricerca commissionata** è la ricerca svolta dal personale CREA su richiesta del committente avvalendosi di attrezzature/strutture del CREA nell'ambito di prestazioni di servizio svolte al fine di giungere ad un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema;
- j) **Ricerca finanziata** (o collaborativa) è la ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti pubblici o privati, svolta dal personale del CREA quando non vi siano rapporti di committenza col soggetto finanziatore.

Art. 4 - Obblighi di Riservatezza

1. All'Autore e ad ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Brevetti e Privative di cui all'Art. 11 e a tutto il personale dipendente strutturato e non strutturato del CREA che per ragioni di servizio si sia trovato, a qualunque titolo, a conoscenza della ricerca e della proposta di Brevetto eventualmente scaturitone, è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine ai risultati conseguiti e al prosieguo delle ricerche, di astenersi da qualunque forma di divulgazione dell'oggetto della brevettazione, sino al momento del deposito della domanda, al fine di evitare la perdita dei requisiti di brevettabilità.
2. Ogni documentazione riguardante la descrizione del Brevetto che possa, se diffusa, configurarsi come sua "divulgazione" verrà considerata riservata e custodita presso l'Amministrazione centrale del CREA e presso i Centri di ricerca a cura e sotto la responsabilità del Direttore del Centro e degli Autori.
3. Ai fini delle procedure di segretazione militare previste all'Art. 198 del D.lgs. 30/2005, i lavori aventi ad oggetto il contenuto della proposta brevettuale che si intendono pubblicare, non dovranno essere sottomessi alla pubblicazione entro il limite di 90 giorni dalla data di deposito del Brevetto. Qualora fosse intenzione degli Autori procedere in ogni caso alla pubblicazione, dovrà essere fatta espressa richiesta alla Commissione Brevetti e Privative del CREA che valuterà l'eventuale esistenza di elementi di incompatibilità tra la pubblicazione stessa ed il requisito di novità del Brevetto. Trascorso il termine di 90 giorni, il contenuto del Brevetto potrà essere oggetto di pubblicazione, nonché delle procedure di valorizzazione, anche economica, previste dal CREA.
4. Relativamente ai trovati industriali, ogni comunicazione anche verbale con aziende e altri soggetti interessati al trovato dovrà essere preceduta da accordi scritti di segretezza, almeno fino al momento della pubblicazione ufficiale del testo brevettuale come depositato nelle banche dati brevetti (18 mesi dal momento del primo deposito).
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si configura come illecito disciplinare a danno per il CREA e, come tale, può essere ragione di procedimento disciplinare e/o di azione legale per danni.

SEZIONE II – DIRITTI SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 5 – Trattamento dei Diritti morali

1. Ogni contratto di collaborazione scientifica (Ricerca finanziata o commissionata) deve contenere un'apposita clausola sul diritto morale spettante agli Autori nella quale dovrà essere specificato, oltre alla paternità morale, anche l'appartenenza degli Autori al CREA.

Art. 6 – Attribuzione dei Diritti patrimoniali spettanti all'Autore

1. Il ricercatore o tecnologo dipendente del CREA come definito al precedente Art.3 lettera d) è titolare esclusivo dei diritti patrimoniali derivanti dal Brevetto di cui risulta Autore solo qualora questo scaturisca da ricerca autonoma autofinanziata dal CREA, e qualora il Direttore del Centro di ricerca di afferenza asseveri tale condizione. In caso di più Autori, dipendenti del CREA, i diritti derivanti dal Brevetto appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

2. Ai sensi del comma 1, l'Autore titolare dei diritti patrimoniali sul Brevetto, può scegliere di:

a) **Procedere in proprio alla brevettazione del trovato di cui è Autore**

In tal caso l'Autore (o gruppo di Autori) deposita la domanda di Brevetto e ne dà comunicazione all'Amministrazione. L'Autore è tenuto a sostenere interamente le spese di brevettazione e a curarne l'iter procedurale. L'Autore, inoltre, in autonomia cura i rapporti con terzi per la cessione/concessione di licenze e per la riscossione dei compensi, inoltrando copia all'Amministrazione di tutti gli atti (domanda di deposito, domande di estensione territoriale, eventuali atti di cessione/concessione ecc.) e i documenti contabili. All'Autore (o gruppo di Autori) spetta il 70% del totale dei corrispettivi annuali al netto delle spese come definite all'Art. 3 comma 1 (che restano a suo carico), al CREA il restante 30%. Sarà cura degli Autori provvedere affinché il terzo contraente versi le rispettive quote percentuali direttamente agli aventi diritto e al CREA, inserendo una specifica clausola nel contratto di cessione/concessione, che manlevi il CREA da ogni responsabilità verso terzi, derivante dallo sfruttamento del brevetto. In caso di cessione dei diritti patrimoniali a terzi, il CREA ha il diritto di prelazione ai sensi del successivo Art. 9, comma 2, lettera a).

b) **Cedere all'Amministrazione i diritti patrimoniali derivanti dal trovato**

In tal caso l'Autore, compilando l'apposito Modello allegato al presente Regolamento, trasmette la proposta di brevettazione alla Commissione, che darà comunicazione allo stesso Autore di voler accogliere o meno la proposta brevettuale entro 45 giorni dal ricevimento della proposta. Qualora ravvisi la validità della proposta, l'Amministrazione centrale del CREA, con il supporto dell'Autore, del Centro di ricerca interessato, ed eventualmente anche con l'ausilio di consulenti esterni, attiva e cura le procedure per la brevettazione del trovato sostenendone le spese. In collaborazione con l'Autore instaura e mantiene i rapporti con terzi per la cessione/concessione di licenze e per la riscossione dei corrispettivi, inoltrando copia agli Autori di tutti gli atti (domanda di deposito, domande di estensione territoriale, eventuali atti di cessione/concessione, ecc.) e i documenti contabili. All'Autore (o gruppo di Autori), in tal caso, viene corrisposto, il 50% dei corrispettivi incassati, al netto delle spese sostenute dal CREA per la brevettazione del trovato, per le tasse di mantenimento, per i costi di trasferimento/cessione, e per qualunque eventuale altra spesa necessaria alla valorizzazione e allo sfruttamento industriale e commerciale del trovato. In caso di cessione dei diritti patrimoniali a terzi, l'Autore ha il diritto di prelazione ai sensi del successivo Art. 9, comma 2, lettera b).

Art. 7 - Attribuzione dei Diritti patrimoniali spettanti al CREA

1. Nel caso di innovazioni scaturite da singole Ricerche collaborative o commissionate, finanziate in tutto o in parte da soggetti terzi privati o pubblici diversi dal CREA, titolare dei diritti patrimoniali derivanti da brevetti industriali è il CREA.
2. Qualunque Amministrazione e/o Ente pubblico, compreso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ove finanzino specifici Progetti di ricerca, sono considerati soggetti terzi rispetto al CREA.
3. In caso di nuova varietà vegetale protetta da privativa la titolarità dei diritti patrimoniali spetta sempre al CREA.
4. Qualora il CREA risulti co-titolare con altri soggetti pubblici e/o privati, la quota parte di cui il CREA sarà titolare dovrà essere definita con apposito Accordo tra le parti co-titolari. Tale Accordo disciplina la gestione del Brevetto o Privativa, dalla quota parte di titolarità alla determinazione delle spese di registrazione e mantenimento, nonché gli aspetti relativi alla valorizzazione industriale e commerciale. L'Accordo, sottoscritto dal Direttore Generale del CREA, dovrà essere concluso precedentemente al deposito della domanda di Brevetto o Privativa, fermo restando eventuali eccezioni da motivare caso per caso.

Art. 8 - Equo premio

1. Nella fattispecie di cui all'Art. 7, al personale dipendente del CREA che risulti Autore, è riconosciuto, ai sensi del successivo comma 5, oltre al diritto morale, il diritto ad un Equo premio. Al personale non strutturato che risulti Autore è riconosciuto, oltre al diritto morale, il diritto ad un Equo premio solo se espressamente previsto nell'atto che regola il rapporto con il CREA.
2. L'Equo premio è corrisposto agli aventi diritto esclusivamente qualora la titolarità dei diritti patrimoniali appartenga in tutto o in parte al CREA, esclusivamente in seguito alla concessione del

numero di Brevetto o Privativa da parte dell’Ufficio competente ed esclusivamente qualora il CREA abbia incassato i relativi corrispettivi previsti dagli accordi di valorizzazione stipulati con terzi.

3. L’Equo premio sarà erogato una tantum agli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e l’ammontare del premio sarà pari al 50% (al netto del totale delle spese sostenute dal CREA) dei corrispettivi complessivi dei primi 5 anni a far data dal momento in cui il Brevetto o Privativa viene concesso da parte dell’Ufficio brevetti competente, ovvero del primo sfruttamento commerciale del Brevetto o Privativa se precedente al momento della concessione.
4. La Commissione Brevetti e Privative del CREA invierà comunicazione all’Autore della conclusione del quinquennio di cui al precedente comma 3. L’Autore, entro un anno dalla comunicazione della Commissione, utilizzerà il Modello di Richiesta per l’assegnazione dell’Equo premio allegato al presente Regolamento, corredata dalla documentazione che ritenga opportuno presentare a supporto della richiesta.
5. L’assegnazione dell’Equo premio verrà posta all’ordine del giorno in seduta ordinaria della Commissione Brevetti e Privative del CREA, approvata e proposta al Direttore Generale per la relativa assegnazione. Il Direttore del Centro di ricerca di afferenza dell’Autore riceverà comunicazione formale per la corresponsione dell’Equo premio agli aventi diritto.
6. L’Equo premio sarà corrisposto in misura proporzionale al contributo scientifico offerto da ciascun Autore nella realizzazione del trovato industriale/vegetale, ovvero in parti uguali qualora non espressamente indicato dagli stessi Autori nel Modello di richiesta di cui al comma 4.

Art. 9 – Regole per la tutela della Proprietà industriale

1. **Doveri del titolare.** Il titolare dei diritti patrimoniali del Brevetto, ai sensi dei precedenti Artt. 6 e 7 del presente Regolamento, è tenuto a:
 - a) curare con la massima diligenza la procedura di brevettazione del trovato di cui è titolare;
 - b) dare comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto entro e non oltre il termine di 45 giorni dal deposito stesso allegando copia della domanda presentata presso l’Ufficio competente, ai sensi dell’Art. 6 comma 2, lettere a) e b);
 - c) conservare e trasmettere copia di ogni atto di cessione/concessione dei diritti a terzi. Qualora il titolare sia il CREA per la definizione di tali atti l’Amministrazione centrale agisce in collaborazione con il Centro di ricerca in conformità della disciplina nazionale ed internazionale vigente in materia nonché del presente Regolamento, impegnandosi a coinvolgere gli Autori nelle trattative con terzi per la cessione/concessione del Brevetto, fermo restando l’obiettivo del CREA di massimizzare i benefici conseguenti alla cessione/concessione del Brevetto, in termini di corrispettivo economico e di finanziamenti all’attività di ricerca e in generale in termini di ricadute positive per il Paese. I contratti di licenza dei brevetti sono stipulati dal Direttore Generale del CREA, indipendentemente dal loro valore economico.
 - d) pagare regolarmente, ad ogni scadenza, i diritti di mantenimento in vita annuali dovuti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ad eventuali Uffici comunitari o in Stati esteri, in caso di deposito e/o estensione territoriale della domanda per la protezione dell’invenzione;
 - e) conservare e rendere disponibile ogni documento in originale attestante i corrispettivi o canoni ottenuti dalla cessione/concessione o sfruttamento dei diritti, ai sensi dell’Art. 6 comma 2, lettere a) e b);
 - f) prevedere, nel caso si verifichi la condizione prevista all’Art. 6 comma 2, lettera a), nel contratto di cessione/concessione stipulato con il terzo, una clausola con cui si disponga che sia il terzo stesso a versare direttamente al CREA, entro il 30 aprile di ogni anno, il 30% dei corrispettivi o canoni riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente (compresi i corrispettivi da cessione di titoli sui quali l’Amministrazione non abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al successivo comma 2), al netto delle spese brevettuali sostenute dall’Autore, che restano a carico dell’Autore stesso, nel rispetto delle norme di contabilità in vigore.
 - g) versare all’Autore, nel caso si verifichi la condizione prevista all’Art. 6 comma 2, lettera b), entro il 30 aprile di ogni anno, il 50% dei corrispettivi o canoni (se già incassati dal CREA) riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente (compresi i corrispettivi da cessione di titoli sui quali l’Autore non abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al

successivo comma 2), al netto delle spese brevettuali sostenute dal CREA, nel rispetto delle norme di contabilità in vigore.

- h) versare all'Autore, ai sensi del precedente Art. 7, l'Equo premio da determinarsi come definito all'Art. 8;
- i) comunicare tempestivamente per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R le iniziative legali assunte e i tentativi di composizione extragiudiziale intrapresi in caso di violazioni da parte di terzi del diritto di proprietà industriale, nonché le azioni da altri promosse e le iniziative assunte per resistervi, nei casi previsti dall'Art. 6 comma 2, lettere a) e b);
- j) notificare con lettera raccomandata A/R l'intenzione di rinunciare al brevetto con almeno 90 gg. di anticipo sulle scadenze per il pagamento del diritto annuale di concessione o mantenimento del Brevetto, nei casi previsti dall'Art. 6 comma 2, lettere a) e b). Il soggetto che subentra nel diritto patrimoniale si farà carico dei costi di trasferimento di fronte agli Uffici brevetti competenti, fermo restando il riconoscimento del diritto morale dell'Autore ad esserne riconosciuto tale. Null'altro è successivamente dovuto all'Autore (o gruppo di Autori).

2. Diritto di prelazione. Esclusivamente in caso di cessione a terzi dei diritti derivanti dal Brevetto o Privativa, potrà essere esercitato un diritto di prelazione a parità di condizioni con i terzi contraenti, secondo le condizioni di seguito specificate:

- a) il CREA, nel caso si verifichi la condizione prevista all'Art. 6 comma 2, lettera a), ha diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata A/R da parte dell'Autore titolare. L'Autore dovrà effettuare tale comunicazione a mezzo raccomandata A/R nel momento in cui riceve una proposta di acquisizione dei diritti patrimoniali sul Brevetto da parte di terzi. Nel caso in cui il CREA decida di subentrare nella titolarità del brevetto dovrà versare al ricercatore il 70% del compenso previsto per la cessione a terzi, accollandosi inoltre i costi di trasferimento. Nel caso in cui il CREA non eserciti tale diritto, mantiene comunque il diritto ai proventi derivanti dall'acquisto da parte di un terzo, per la quota di sua spettanza, pari al 30%.
- b) l'Autore (o gruppo di Autori), nel caso si verifichi la condizione prevista all'Art. 6 comma 2, lettera b), ha diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del CREA. Il CREA dovrà effettuare tale comunicazione a mezzo raccomandata A/R nel momento in cui riceve una proposta di acquisizione dei diritti patrimoniali sul Brevetto da parte di terzi. Nel caso in cui l'Autore (o gruppo di Autori) decida di subentrare nella titolarità del brevetto dovrà versare al CREA il 50% del compenso convenuto accollandosi inoltre i costi di trasferimento.

3. Facoltà di opzione. In caso di decisione di abbandono/dismissione del Brevetto o Privativa da parte del titolare, il CREA, ovvero l'Autore, potrà subentrare nel diritto patrimoniale sostenendone esclusivamente i costi di subentro, oltre ai successivi costi di mantenimento in vita del titolo.

4. Mancato sfruttamento. Qualora il titolare del Brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento industriale o commerciale entro cinque anni dalla data di concessione del Brevetto stesso, a meno che ciò non derivi da cause maggiore indipendenti dalla sua volontà,

- a) ai sensi dell'Art. 6 comma 2, lettera a) e Art. 13 comma 5, il CREA potrà richiedere all'Autore titolare di subentrare nella piena titolarità del Brevetto, fermo restando il diritto morale spettante all'Autore, assumendosi i costi di trasferimento, oltre ai successivi costi di mantenimento in vita del titolo brevettuale.
- b) ai sensi dell'Art. 6 comma 2, lettera b) e dell'Art. 7, l'Autore (o gruppo di Autori) che lo richieda formalmente alla Commissione brevetti, potrà subentrare al CREA nella piena titolarità del Brevetto assumendosi i soli costi di trasferimento, oltre ai successivi costi di mantenimento in vita del titolo brevettuale. Gli eventuali introiti ottenuti dall'Autore verranno considerati dal CREA ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 6 lettera a).

SEZIONE III – PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

Art. 10 - Gestione della proprietà intellettuale

1. Presso l'Amministrazione Centrale del CREA è assicurata la gestione dei titoli di proprietà industriale scaturite dalle attività di ricerca del CREA a supporto:
 - degli Autori nelle attività finalizzate alla tutela di nuova proprietà industriale;
 - della Commissione Brevetti e Privative del CREA curando l'istruttoria degli atti.

Art. 11 - Commissione Brevetti e Privative

1. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti di cui al presente Regolamento, presso il CREA è istituita un'apposita Commissione Brevetti e Privative (di seguito indicata come Commissione).
2. La Commissione assume una diversa composizione in funzione dei compiti previsti al successivo Art. 12. In ogni caso è composta da tre componenti permanenti e due non permanenti, a cui si aggiunge un dipendente del CREA, individuato dal Presidente della Commissione, con funzioni di segreteria. I componenti permanenti sono tre Dirigenti dell'Amministrazione Centrale con competenze in materia di proprietà industriale e legale (o loro delegati), di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti non permanenti in caso di sedute ordinarie (Art. 12, comma 1) sono individuati in due Direttori di Centro nominati di volta in volta dal Direttore Generale, sulla base delle loro competenze generali e rispetto ai punti all'OdG; nel caso di sedute straordinarie saranno individuati di volta in volta dal Presidente della Commissione il Direttore del Centro di ricerca di afferenza e un ricercatore esperto nella materia in esame, per le valutazioni tecniche delle proposte di brevettazione presentate.
3. Non può essere individuato quale componente non permanente l'Autore (o uno degli Autori) il cui trovato è oggetto di valutazione.

Art. 12 - Compiti della Commissione

1. La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno su convocazione del Presidente della Commissione per:
 - monitorare lo stato di sviluppo e applicazione industriale dei brevetti industriali e vegetali;
 - dare parere all'Amministrazione sull'opportunità di mantenere i titoli in portafoglio in funzione delle prospettive di sfruttamento economico, dei costi di mantenimento e di ogni altro aspetto pertinente
 - esprimersi in merito ai titoli per i quali l'Amministrazione possa esercitare diritto di prelazione, facoltà di opzione, subentro per mancato sfruttamento, ai sensi del precedente Art. 9 del presente Regolamento.
 - proporre al Direttore Generale, per la relativa assegnazione, l'ammontare del premio richiesto dagli aventi diritto;A tali fini può avvalersi del parere di esperti interni o esterni all'Amministrazione.
2. La Commissione si riunisce in via straordinaria, ogni volta che sia necessario valutare una nuova invenzione industriale/biotecnologica o modello di utilità da brevettare o varietà vegetale da proteggere con privativa di cui il CREA risulti titolare ai sensi degli Artt. 6 e 7 del presente Regolamento. In particolare:
 - per le proposte di Privativa vegetale, la Commissione esprime un parere, vincolante per l'Amministrazione, sulla presentazione di adeguati elementi descrittivi in merito ai requisiti di novità, distinzione, uniformità, stabilità e su valore agronomico/commerciale, rilevanti ai fini della valorizzazione commerciale;
 - per le proposte di Brevetto industriale, la Commissione esprime un parere vincolante per l'Amministrazione sulla presenza di adeguati elementi descrittivi in merito ai requisiti di novità, salto inventivo, applicazione industriale e sufficiente descrizione richiesti per la brevettazione dei trovati industriali.Sulla base della documentazione esaminata in sede di riunione, la Commissione effettua una valutazione sull'opportunità di procedere al deposito in funzione delle prospettive di sfruttamento economico, dei costi di brevettazione e successivo mantenimento del brevetto e di ogni altro aspetto pertinente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento di istruttoria qualora reputi insufficiente la documentazione presentata dall'Autore e ritenga necessaria la sua integrazione.
4. I componenti della Commissione operano senza alcun compenso, se non il rimborso delle spese di partecipazione per i componenti dipendenti del CREA provenienti da sedi diverse da quelle ove si riunisce la Commissione. Per quanto stabilito al successivo Art. 13 comma 2, le suddette spese saranno a carico dei rispettivi Centri di ricerca di provenienza.

Art. 13 – Norme di funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente della Commissione. La convocazione è disposta tramite avviso formale indicante gli argomenti all'ordine del giorno, ed è inoltrata a tutti i componenti della Commissione almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta. All'avviso di convocazione è allegata la documentazione inerente gli argomenti da trattare.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti della Commissione, di cui almeno uno non permanente. Per la validità delle decisioni assunte è richiesta la maggioranza assoluta dei partecipanti. Le sedute assumono validità anche qualora i componenti della Commissione partecipino attraverso collegamento in audio o videoconferenza.
3. Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, la Commissione può invitare a partecipare alle sedute gli Autori del trovato, per illustrare l'innovazione proposta in caso di particolare complessità. Resta fermo che gli stessi non potranno comunque essere presenti al momento della decisione finale.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, siglato in ogni pagina e sottoscritto da tutti i componenti partecipanti.
5. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al successivo Art. 14, avvenuta con invio dell'apposito Modello allegato al presente Regolamento, la Commissione esprime un parere, vincolante, sull'opportunità di procedere alla brevettazione delle invenzioni o al deposito di privativa per novità vegetale. Il termine è sospeso per i periodi in cui l'Amministrazione è in attesa di informazioni supplementari che abbia eventualmente richiesto all'Autore. Nel caso in cui la Commissione esprima parere negativo, gli Autori potranno procedere autonomamente al deposito ed usufruire dei diritti patrimoniali spettanti al personale che risulti titolare dei trovati, ai sensi dell'Art. 6.
6. Nel caso in cui la Commissione si esprime con parere favorevole sull'opportunità di procedere alla protezione dei trovati industriali o vegetali, il CREA potrà procedere al deposito della domanda di brevettazione presso l'Ufficio competente, entro quattro mesi dalla data della riunione in via straordinaria della Commissione, anche attraverso il Centro di ricerca interessato e/o con eventuale ausilio di consulenti esterni specializzati e mandatari abilitati.

Art. 14 - Proposta di brevettazione e procedura interna al CREA

1. Qualora sussistano le condizioni di titolarità per il CREA, ai sensi degli Artt. 6 e 7 del presente Regolamento, la proposta di brevettazione deve essere redatta esclusivamente secondo i Modelli allegati, compilata in tutte le sue parti e trasmessa all'Amministrazione Centrale con nota del Direttore del Centro di ricerca.
2. A salvaguardia delle proposte oggetto di protezione, dovranno essere sottoscritte da tutti gli Autori e indicate al Modello con cui viene redatta e presentata la proposta:
 - la dichiarazione di accettazione del Regolamento Brevetti e Privative del CREA;
 - la dichiarazione d'impegno a non divulgare in nessuna forma e in nessuna sede il contenuto delle proposte stesse fino all'eventuale deposito e comunque per il tempo prescritto dalla normativa vigente, richiamato all'Art. 4, né a vendere o diffondere a scopo commerciale i trovati;
 - la dichiarazione di cessione al CREA dei diritti di proprietà industriale del presente Regolamento.

SEZIONE IV – GESTIONE DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Art. 15 – Regole per il mantenimento dei titoli

1. Si riportano di seguito i casi che incidono sulla composizione del portafoglio dei titoli di proprietà industriale del CREA:

a) Primo deposito

Nel caso di brevetti industriali il CREA acquisirà una data di priorità italiana, salvo la sussistenza di particolari motivate ragioni, ad esempio riferite a prospettive di valorizzazione, che ne giustifichino la protezione usufruendo contemporaneamente di procedure internazionali.

In caso di nuove varietà vegetali, il primo deposito sarà di tipo comunitario, salvo la sussistenza di particolari motivate ragioni, che ne giustifichino la protezione usufruendo esclusivamente della procedura nazionale o in altri Paesi extraeuropei.

Le spese relative al Primo deposito, indipendentemente dalla tipologia del trovato e dell’Ufficio brevetti presso il quale la domanda sarà presentata, saranno sostenute dall’Amministrazione Centrale come definito al successivo Art.16.

b) Decisioni di estensione

Le decisioni di estensione all'estero dei Diritti di proprietà industriale restano facoltà della Commissione Brevetti e Privative del CREA, sentito il Direttore del Centro di Ricerca di afferenza, sulla base delle indicazioni fornite dagli Autori, anche in ragione delle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione.

In linea di massima la possibilità di estensione a territorio estero, fermo restando eventuali eccezioni da motivare caso per caso, saranno concesse esclusivamente per quei Brevetti oggetto di atti di valorizzazione nel corso del primo anno di vita (con ricorso eccezionale al Patent Cooperation Treaty, PCT, nel caso di prospettive concrete non ancora perfezionate).

Le spese di estensione all'estero delle domande di brevetto saranno sostenute dall’Amministrazione Centrale come definito al successivo Art.16.

c) Revisione periodica del portafoglio titoli

Annualmente, i componenti permanenti della Commissione brevetti, sentiti i Direttori dei Centri di ricerca, predispongono una relazione dei titoli in portafoglio al Direttore Generale del CREA, nella quale sono individuati il numero complessivo di titoli di proprietà intellettuale attivi in portafoglio (comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione, nonché i titoli per i quali sono state avviate attività di valorizzazione). Sono altresì individuati quei titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, potrebbero essere avviati a dismissione (oggetto di diritto di prelazione) oltre quelli oggetto di facoltà di opzione.

d) Decisioni di abbandono/dismissione

Competono al Consiglio di Amministrazione del CREA su proposta del Direttore Generale, le decisioni di dismissione relative ai titoli di cui alla precedente lettera c), nonché l’abbandono degli stessi.

In ogni caso, ove il Consiglio di Amministrazione del CREA delibera di abbandonare/dismettere un titolo brevettuale, verranno informati in tempo utile gli Autori per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti patrimoniali (Art. 9 comma 3). Le spese per il subentro degli Autori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi, al pari di tutte le successive spese per il mantenimento in vita del titolo brevettuale.

In generale, la possibilità di mantenimento in vita di Brevetti e Privative avrà luogo fino al quinto anno dalla data di concessione del titolo, qualora lo stesso titolo non sia stato oggetto di accordi di valorizzazione, fermo restando eventuali eccezioni da motivare caso per caso.

Art. 16 – Organizzazione della gestione del portafoglio

1. Le fasi richiamate al precedente Art. 15 sono centralizzate presso l’Amministrazione Centrale del CREA e monitorate attraverso la creazione e gestione di uno scadenzario per la gestione dei titoli di proprietà industriale.
2. Al fine di consentire all’Amministrazione Centrale di sostenere i costi necessari al Primo deposito, all'estensione all'estero delle domande di Brevetto, alle tasse annuali di mantenimento in vita, alle tasse d'esame, nonché a tutte le spese di brevettazione di ogni altra natura da sostenere nel corso della vita di un Brevetto o Privativa, è istituito un fondo unico a supporto della gestione dei titoli di Proprietà industriale.
3. Il fondo di cui al comma precedente sarà alimentato in quota parte dal 20% dei corrispettivi lordi annuali derivanti dalla valorizzazione commerciale dei trovati industriali/vegetali che costituiscono il portafoglio dei titoli di Proprietà industriale del CREA. Tale percentuale potrebbe essere riveduta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

Art. 17 – Rapporti con le Società mandatarie

1. In tutte le fasi successive al primo deposito, l’Amministrazione Centrale farà da intermediario per i rapporti tra il Centro di ricerca di afferenza, il ricercatore referente per il brevetto/varietà, ed eventualmente la Società professionale mandataria, fornendo il necessario supporto.
2. Qualora si configuri la convenienza per il CREA di una gestione diretta del titolo da parte dell’Amministrazione o dei Centri di ricerca, il CREA si riserva la possibilità di revocare, ove precedentemente conferito, l’incarico di rappresentanza presso gli Uffici competenti alla Società mandataria.

SEZIONE V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento relativamente agli altri titoli industriali o a quanto prodotto dall’opera dell’ingegno qui non espressamente definito e richiamato, si rimanda alle disposizioni richiamate dal “Disciplinare Prima Organizzazione”, dallo Statuto, dai regolamenti interni, nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 19 - Disciplina Transitoria

1. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprietà industriale del CREA saranno soggette alle disposizioni qui previste, fatti salvi i diritti acquisiti entro i limiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 20 – SpinOff

1. Nel caso di innovazioni che siano oggetto di attività di spin off del CREA, vale quanto richiamato nel relativo “Regolamento SpinOff del CREA”

Art. 21 - Procedimento di emanazione del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione del Consiglio di Amministrazione o alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CREA, se successiva.
2. A partire dalla stessa data, abroga tutti i precedenti Regolamenti in materia di proprietà industriale del CREA.

ALLEGATI

Proposta di Brevetto Industriale.....	13
Proposta di Privativa Vegetale.....	23
Richiesta di assegnazione dell'Equo premio.....	33
Contratto per la gestione in co-titolarità di Brevetto/Privativa	34

Proposta di Brevetto Industriale

Al Centro di ricerca _____

Indirizzo _____

da trasmettere con nota del Direttore del Centro di Ricerca al

CREA - Direzione Generale

Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese

*via Po, 14
00198 Roma*

Oggetto: **comunicazione delle iniziative di protezione di Brevetto industriale, ai sensi del codice delle proprietà industriali (D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005) e del Regolamento Brevetti e Privative del CREA.**

Si richiede di avviare l'istruttoria necessaria per sottoporre al processo di valutazione della Commissione Brevetti e Privative del CREA il trovato descritto nella proposta di brevettazione di seguito presentata.

A tal fine il sottoscritto, proponente della brevettazione, si impegna a fornire, in via confidenziale, ogni dato utile per la valutazione della proposta.

Data, _____

Firma del proponente, _____

Allegati:

- A. Proposta di brevettazione per Brevetto industriale
- B. Dichiarazione di accettazione del Regolamento Brevetti e Privative del CREA e Dichiarazione di riservatezza
- C. Dichiarazione di Cessione dei Diritti patrimoniali al CREA
(ATTENZIONE allegare il corretto allegato C: ai sensi dell'Art. 6 comma 2, lettera b) oppure ai sensi dell'Art. 7)

PROPOSTA DI BREVETTO INDUSTRIALE

A.1 - PROSPETTO GENERALE

Proponente della Brevettazione

Segnalare la persona fisica dipendente del CREA, tra gli Autori, che sottoscrive la richiesta di avvio dell'istruttoria e a cui l'Amministrazione centrale può fare riferimento per le comunicazioni sul Brevetto/Privativa.

Nome e cognome:

Qualifica:

Centro di ricerca:

Sede di

Tel.:

Fax:

E-mail:

Tipo di tutela proposta per il Brevetto

Il CREA acquisirà una data di priorità italiana. Qualora si ritenga più opportuno presentare contestualmente la domanda di Brevetto presso altro Ufficio diverso da quello italiano, barrare la tipologia di domanda prescelta, dandone giusta motivazione.

- Brevetto Europeo (EP)
- Procedura Internazionale (PCT)
- Brevetto per modello d'utilità (UIBM)

Motivare la scelta precedente

Titolo del Brevetto (max tre righe)

Deve corrispondere all'oggetto del trovato e deve poterla descrivere sinteticamente senza rivelare dettagli specifici che potrebbero consentire di riprodurre l'invenzione/varietà vegetale stessa.

“ “

Keywords (max QUATTRO)

Parole chiave che devono poter identificare l'invenzione facilmente.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A.2 – CENTRO DI RICERCA E AUTORI DELL'IDEA INVENTIVA

Lista di tutto il personale dipendente e non strutturato del CREA che, dal punto di vista scientifico, ha contribuito all'idea inventiva. Indicare anche le partecipazioni del personale afferente ad Istituzioni esterne al CREA od a strutture private. Alla voce "Qualifica" indicare la tipologia del rapporto di lavoro (ricercatore, dipendente subordinato non ricercatore, co.co.co, assegnista, ecc.).

1° Titolare

Centro di Ricerca:

Quota percentuale di Titolarità

Sede di

Qualifica:

ripetere la precedente tabella in caso di ulteriori Centri di ricerca CREA di riferimento per l'invenzione

2° Titolare

Ente/Istituzione:

Quota percentuale di Titolarità

Dipartimento/Area/Divisione di

Sede:

ripetere la precedente tabella in caso di ulteriori Enti/Istituzioni diverse dal CREA co-titolari del Brevetto

1° Autore

Nome e Cognome:

Contributo Scientifico all'invenzione (esprimere il dato in percentuale):

Ente di Appartenenza:

Proseguire la compilazione solo per personale del CREA

Centro di Ricerca:

Sede di

Qualifica:

2° Autore

ripetere il precedente schema in caso di ulteriori partecipanti alla costituzione dell'idea inventiva.

A.3 – DESCRIZIONE DEL BREVETTO

Descrizione sintetica (max 10 righe)

Deve avere solo fini di informazione tecnica e deve limitarsi a quanto strettamente necessario per individuare il campo di applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali che rispondono ai requisiti di novità, inventività, applicazione industriale, oltre che le possibilità di sfruttamento economico, ampliando in tal modo quanto risulta dal titolo ed aggiungendo una breve esposizione sullo stato della tecnica al momento in cui l'invenzione è prodotta.

Descrizione tecnico-scientifica dettagliata del trovato

La descrizione dettagliata deve descrivere come funziona l'invenzione (o come dovrebbe funzionare), includendo schemi, disegni, calcoli etc. necessari per spiegarne il funzionamento. Evidenziare in particolare l'apporto creativo (descrivere: le caratteristiche principali, il problema risolto, lo stato di avanzamento del progetto, lo stadio di sviluppo dell'invenzione).

Descrizione delle caratteristiche innovative del trovato

Indicare le componenti innovative e uniche e le differenze rispetto allo stato dell'arte, ossia le componenti frutto di una reale attività creativa e non di applicazioni di principi già noti per comprendere meglio gli aspetti innovativi dell'invenzione/varietà vegetale. Descrivere i vantaggi tecnici, risoluzione problemi, i vantaggi economici rispetto al mercato di riferimento, etc. con evidente riferimento ai vantaggi che derivano dalla stessa rispetto lo stato dell'arte. Questa parte permette di comprendere meglio gli aspetti innovativi dell'invenzione/varietà vegetale. Spiegare i miglioramenti e vantaggi rispetto alle tecnologie attuali o alternative.

Stadio di sviluppo dell'invenzione

Stadio di sviluppo dell'invenzione: descrivere lo stadio di sviluppo dell'invenzione (ad esempio: stadio concettuale, laboratorio, pilota, stadio sperimentale, prove applicative, simulazione del modello di funzionamento, prototipo funzionante etc.) allegando dati e fotografie indicanti lo stadio di sviluppo del prototipo. Indicare in linea di massima il tempo che intercorre tra lo stadio attuale in cui si trova l'invenzione e l'entrata dell'invenzione nel mercato di riferimento. Specificare l'eventuale necessità di ulteriori sviluppi (dove come e da chi dovrebbero essere fatti).

Applicabilità dell'invenzione

MacroArea

Biotecnologie Salute Industria Natura

Natura dell'Innovazione

Metodo /Procedimento Mezzi Tecnici Processo/ Prodotto

Comparti produttivi coinvolti

<input type="checkbox"/> Agricoltura (convenzionale o biologica)	<input type="checkbox"/> Industria
<input type="checkbox"/> Agrofarmacia / Farmacologia / Fitoiatria	<input type="checkbox"/> Antisofisticazione
<input type="checkbox"/> Agroalimentare	<input type="checkbox"/> Produzioni frutticole / orticole / cerealicole
<input type="checkbox"/> Miglioramento genetico	<input type="checkbox"/> Tecnologia alimentare
<input type="checkbox"/> Conservazione prodotti agricoli / Industria di trasformazione	

- Colture energetiche / Produzioni agro-forestali
- Altro (specificare):

Applicabilità dell'invenzione

Deve essere evidente il potenziale valore commerciale dell'invenzione ed una spiegazione sul modo in cui l'oggetto del trovato può essere applicato dal punto di vista industriale. Fornire indicazioni sui mercati potenzialmente interessati e sul ciclo di vita del prodotto.

Aziende potenzialmente interessate e/o eventuali contatti già avviati:

Rivendicazioni (inserire il testo con numerazione se più di una)

Si intendono i punti essenziali e nuovi dell'invenzione che gli inventori intendono proteggere. Ciascuna rivendicazione deve riguardare uno solo di tali punti. Solo ciò che viene citato nelle rivendicazioni del Brevetto ottiene la protezione; quindi tutto ciò che non viene menzionato non ottiene alcuna tutela.

- 1.
- 2.
- 3.
-

Ricerca da cui è derivata la proposta di Brevetto e fonte/i del finanziamento

Segnalare anche le fonti di finanziamento (CREA/TERZI). Nel caso di Brevetto scaturito da più linee di ricerca, elencarle tutte, segnalando le fonti coinvolte.

Elenco degli eventuali documenti allegati a supporto della presente proposta (es. disegni, foto, grafici, ecc.)

- 1.
- 2.
-

Eventuali pubblicazioni prodotte dagli Autori nel campo del Brevetto (inserire il testo con numerazione se più di una e allegare copie delle pubblicazioni elencate)

Daranno il quadro dello stato dell'arte. Queste informazioni sono importanti per capire la priorità dell'invenzione; spesso la divulgazione di un'invenzione, resa accessibile ad un numero indeterminato di persone, è distruttiva del requisito della novità. Si ha divulgazione, ad esempio, quando l'invenzione è descritta nelle pubblicazioni scientifiche, nelle conferenze pubbliche, nelle esposizioni ufficiali. Quindi condizione necessaria affinché un'invenzione sia brevettabile è che non sia stata divulgata in data anteriore al deposito della domanda di brevettazione.

- 1.
- 2.
-

Eventuali altri brevetti degli inventori sul medesimo campo di applicazione (inserire il testo con numerazione se più di una e richiamare gli estremi per l'individuazione del Brevetto)

1.

2.

....

Ricerca brevettuale preliminare dello stato dell'arte

Allegare un report della ricerca effettuata attraverso banche dati on-line gratuite, come ad esempio quella dell'EPO, disponibile all'indirizzo <https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch>. La ricerca dovrebbe essere effettuata utilizzando le parole chiave inserite nel punto A1 - Keywords.

Data, _____

Firma del proponente, _____

**Dichiarazione di accettazione del Regolamento Brevetti e Privative del CREA e
Dichiarazione di riservatezza**

Il sottoscritto/a

Luogo e data di nascita

Città e via di residenza

Qualifica

Centro di ricerca

Sede di

In qualità di proponente della richiesta di brevettazione, insieme ai seguenti Autori (*per ciascuno di essi indicare cognome, nome e qualifica*):

1.

2.

3.

....

con la presente

1) dichiaro/dichiariamo di accettare espressamente ed integralmente il Regolamento Brevetti e Privative del CREA;

2) comunico/comunichiamo la proposta descritta in Allegato A ed intitolata: “.....”

3) dichiaro/dichiariamo e garantisco/garantiamo di essere l'unico/gli unici Autori del trovato e le nostre rispettive quote di contributo al trovato indicate da ciascuno dei sottoscritti accanto alla propria firma del presente atto;

4) dichiaro/dichiariamo e garantisco/garantiamo che non sussiste alcun diritto di terzi che possa comunque opporsi alla brevettazione del trovato in nome e per conto del CREA o all'uso del medesimo da parte del CREA o di suoi aventi causa;

5) i sottoscritti successivi al primo firmatario conferiscono a quest'ultimo, che accetta, un mandato gratuito a rappresentare i sottoscritti in ogni procedimento, negoziato o contratto con il CREA, comunque relativo al trovato qui comunicato.

Gli Autori

1. Nome e cognome:

Data e luogo di nascita:

Città e via di residenza:

C.F. o P.I. :

Quota percentuale di partecipazione:

Data

Firma

2. ecc.

Tutte le informazioni contenute nella proposta di protezione sono da intendersi riservate.

Gli Autori autorizzano il CREA ad utilizzare i dati raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti.

Gli Autori si impegnano, perciò, a mantenere riservate tali informazioni e a non divulgare, diffonderle o comunicarle a terzi, nemmeno parzialmente, ed a custodirle in modo appropriato.

Gli Autori, inoltre, non potranno copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo tali informazioni riservate e si impegnano ad utilizzarle unicamente allo scopo di effettuare la relazione tecnica-scientifica sul trovato da presentare in accompagnamento alla scheda tecnica predisposta dal proponente.

Il vincolo di riservatezza resterà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente dichiarazione e fino a 90 giorni successivi al momento del deposito della domanda presso l'Ufficio competente.

Data,

Firma degli Autori,

Dichiarazione di cessione dei diritti patrimoniali al CREA
ai sensi dell'Art. 7

Il sottoscritto/a

Luogo e data di nascita

Città e via di residenza

Qualifica

Centro di ricerca

Sede di

proponente della richiesta di brevettazione intitolata “...”

avendo ricevuto mandato gratuito di rappresentanza degli Autori, dipendenti del CREA (*per ciascuno indicare cognome, nome e qualifica*)

1.

2.

3.

....

con la presente

autorizza il CREA a presentare la domanda di Brevetto sopra citato, ad ottenere il rilascio del Brevetto e ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sul Brevetto, fermo restando il riconoscimento dei diritti in capo all'Autore di cui agli Artt. 5, 7, 8 e 9 del Regolamento Brevetti e Privative del CREA.

Data,

Firma degli Autori,

Dichiarazione di cessione dei diritti patrimoniali al CREA
ai sensi dell'Art. 6 comma 2, lettera b)

Il sottoscritto/a

Luogo e data di nascita

Città e via di residenza

Qualifica

Centro di ricerca

Sede di

proponente della richiesta di brevettazione intitolata “...”

avendo ricevuto mandato gratuito di rappresentanza degli Autori, dipendenti del CREA (*per ciascuno indicare cognome, nome e qualifica*)

1.

2.

3.

....

con la presente

autorizza il CREA a presentare la domanda di Brevetto sopra citato, ad ottenere il rilascio del Brevetto e ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sul Brevetto, ai sensi dell'Art. 6 comma 2, lettera b) del Regolamento Brevetti e Privative del CREA, fermi restando i doveri in capo al titolare di cui all'Art. 9 comma 1 del citato Regolamento.

Data,

Firma degli Autori,

Proposta di Privativa Vegetale

Al Centro di ricerca _____

Indirizzo _____

da trasmettere con nota del Direttore del Centro di ricerca al

CREA - Direzione Generale

Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese

*via Po, 14
00198 Roma*

Oggetto: **comunicazione delle iniziative di protezione di Privativa Vegetale, ai sensi del codice delle proprietà industriali (D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005) e del Regolamento Brevetti e Privative del CREA.**

Si richiede di avviare l'istruttoria necessaria per sottoporre al processo di valutazione della Commissione Brevetti e Privative del CREA la varietà vegetale descritta nella proposta di seguito presentata.

A tal fine il sottoscritto, proponente della varietà vegetale, si impegna a fornire, in via confidenziale, ogni dato utile per la valutazione della proposta.

Data, _____

Firma del proponente, _____

Allegati:

- A. Proposta di Privativa per nuova varietà vegetale
- B. Dichiarazione di accettazione del Regolamento Brevetti e Privative del CREA e Dichiarazione di riservatezza
- C. Dichiarazione di Cessione dei Diritti patrimoniali al CREA (da compilarsi per ciascuno degli Autori)
- D. Technical Questionnaire (da compilarsi in collaborazione con l'Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese)

PROPOSTA DI PRIVATIVA PER NUOVA VARIETA' VEGETALE

A.1 - PROSPETTO GENERALE

Proponente della Varietà vegetale

Segnalare la persona fisica, tra i costitutori, dipendente del CREA a cui l'Amministrazione centrale può fare riferimento per le comunicazioni ufficiali.

Nome e cognome:

Qualifica:

Centro di ricerca:

Sede di

Tel.:

Fax:

E-mail:

Nome e cognome:

Tipo di tutela proposta per la Varietà

Il CREA procederà alla tutela comunitaria per la varietà. Qualora si ritenga opportuno presentare la domanda di Privativa presso altro Ufficio diverso da quello comunitario, indicare quale dandone giusta motivazione.

La legge italiana tutela le varietà vegetali nel contesto delle proprietà industriali. L'ottenimento del Brevetto per ritrovati vegetali viene generalmente definito "Privativa".

- Privativa Nazionale (UIBM)
- Altro (specificare l'Ufficio per il deposito):

Motivare la scelta precedente

Varietà vegetale

Identificazione del taxon botanico cui la varietà appartiene. Nel caso di varietà essenzialmente derivata è da identificarsi la varietà iniziale. Se si tratta di varietà geneticamente modificata devono essere indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

Nome Comune (italiano):

Genere (latino):

Specie (latino):

Denominazione già assegnata:

Nome proposto per la tutela:

Titolo (max due righe)

Nome della varietà proposto per la tutela seguito da una brevissima descrizione (es. nuova varietà di -nome botanico- a maturazione xxx, oppure resistente a xxx denominata xxx).

“ ... ”

A.2 – CENTRO DI RICERCA E AUTORI DELLA VARIETÀ VEGETALE

Lista di tutto il personale del CREA che, dal punto di vista scientifico, ha contribuito alla selezione e messa a punto della nuova varietà. Indicare anche le collaborazioni o partecipazioni da parte di personale afferente ad Istituzioni esterne al CREA od a strutture private. Alla voce “Qualifica” indicare la tipologia del rapporto di lavoro (ricercatore, dipendente subordinato non ricercatore, co.co.co., assegnista, ecc...).

1° Titolare

Centro di Ricerca:

Quota percentuale di Titolarità

Sede di

Qualifica:

ripetere la precedente tabella in caso di ulteriori Centri di ricerca CREA di riferimento per la varietà

2° Titolare

Ente/Istituzione:

Quota percentuale di Titolarità

Dipartimento/Area/Divisione di

Sede:

ripetere la precedente tabella in caso di ulteriori Enti/Istituzioni diverse dal CREA co-titolari della Privativa

1° Autore

Nome e Cognome:

Contributo Scientifico alla selezione della varietà (esprimere il dato in percentuale):

Ente di Appartenenza:

Proseguire la compilazione solo per personale del CREA

Centro di Ricerca:

Sede di

Qualifica:

2° Autore

ripetere il precedente schema in caso di ulteriori partecipanti alla selezione e messa a punto della varietà.

A.3 - DESCRIZIONE DELLA VARIETÀ VEGETALE

La descrizione si compone di tre parti che dovranno avere il seguente svolgimento logico:

- Descrizione del campo di applicazione (utilizzo):

Mettere in rilievo anche il potenziale valore commerciale della varietà ed i mercati potenzialmente interessati;

- Descrizione botanica

Descrivere la pianta (perenne, autunnale ecc.), nella sua morfologia (radici, fusto, foglie, eventuale infiorescenza e/o fiore, il calice, la corolla, l'ovario) con il duplice scopo di fornire una descrizione utilizzando termini botanici, in modo da permettere ai membri della Commissione Brevetti e Privative l'osservazione analitica della specie vegetale proposta; Famiglia, Genere, Specie, Caratteristiche distintive della specie (descrivere le caratteristiche dal punto di vista anatomico e filogenetico), Fenologia, Origine, Habitat (fornire indicazioni in merito alla tecnica di ottenimento, all'areale naturale della distribuzione del taxon e la sua naturale collocazione, fabbisogno di particolari terreni, irrigazione e soleggiamento, temperature), Utilizzo (descrivere gli utilizzi della pianta e altre particolarità di tipo botanico). La descrizione deve essere corredata da opportune riproduzioni fotografiche, le cui parti, contrassegnate da numeri o lettere di riferimento devono essere richiamate in un breve contesto della descrizione.

Famiglia

Genere

Specie

Caratteristiche distintive

Fenologia

Habitat

Origine

Utilizzo

Elenco degli eventuali documenti allegati a supporto della presente proposta (es. disegni, foto, grafici, ecc)

1.

2.

....

Data, _____

Firma del proponente, _____

Allegato B

**Dichiarazione di accettazione del Regolamento Brevetti e Privative del CREA e
Dichiarazione di riservatezza**

Il sottoscritto/a

Luogo e data di nascita

Città e via di residenza

Qualifica

Centro di ricerca

Sede di

In qualità di proponente della richiesta di Privativa per nuova varietà vegetale, insieme ai seguenti Autori (*per ciascuno di essi indicare cognome, nome e qualifica*):

- 1.
- 2.
- 3.
-

con la presente

- 1) dichiaro/dichiariamo di accettare espressamente ed integralmente il Regolamento Brevetti e Privative del CREA;
- 2) comunico/comunichiamo la proposta descritta in Allegato A ed intitolata: "...";
- 3) dichiaro/dichiariamo e garantisco/garantiamo di essere l'unico/gli unici Autori della varietà vegetale e le nostre rispettive quote di contributo al trovato indicate da ciascuno dei sottoscritti accanto alla propria firma del presente atto;
- 4) dichiaro/dichiariamo che la varietà vegetale per la quale si chiede la protezione costituisce una nuova varietà vegetale ai sensi dell'Art. 103 del D.lgs. 30/2005 e presenta i requisiti della suddetta norma;
- 5) dichiaro/dichiariamo che i costituenti varietali (vegetali interi o parti di essi che siano in grado di produrre vegetali interi), il materiale di riproduzione o di moltiplicazione o il prodotto di raccolta della varietà (fiori e/o frutti) non è stato venduto né altrimenti ceduto a terzi (requisito di NOVITA') ai fini dello sfruttamento della varietà (1) sul territorio italiano o all'interno del territorio della Comunità da oltre un anno dalla summenzionata data, (2) da oltre quattro anni al di fuori del territorio italiano o della Comunità o da oltre sei anni per le specie arboree e viticole prima della summenzionata data;
- 6) dichiaro/dichiariamo e garantisco/garantiamo che non sussiste alcun diritto di terzi che possa comunque opporsi alla protezione della varietà in nome e per conto del CREA o all'uso del medesimo da parte del CREA o di suoi aventi causa;
- 7) i sottoscritti successivi al primo firmatario conferiscono a quest'ultimo, che accetta, un mandato gratuito a rappresentare i sottoscritti in ogni procedimento, negoziato o contratto con il CREA comunque relativo alla varietà qui comunicata.

Gli Autori

1. Nome e cognome:

Data e luogo di nascita:

Città e via di residenza:

C.F. o P.I. :

Quota percentuale di partecipazione:

Data

Firma

2. ecc

Gli Autori autorizzano il CREA ad utilizzare i dati raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti.

Data,

Firma degli Autori,

Dichiarazione di cessione dei diritti patrimoniali al CREA

In relazione alla varietà vegetale di spp. denominata “....” per cui l’Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali riceve domanda di privativa, congiuntamente alla presente dichiarazione, il sottoscritto

..... (*nome e cognome*)

c/o Centro di ricerca
indirizzo
città, cap

essendo designato come costitutore nella domanda di privativa sopra identificata ed avendo contribuito alla costituzione della varietà oggetto di tale domanda, con la presente confermo:

- di essere dipendente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA, Via Po, 14, 00198 Roma (RM), Italia, richiedente della domanda di privativa comunitaria sopra identificata, e

- in quanto tale, di aver trasferito il diritto sulla varietà vegetale “....” summenzionata, ivi incluso il diritto a presentare una corrispondente domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali ed a detenere i diritti di proprietà intellettuale delle varietà in questione, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA, Via Po, 14, 00198 Roma (RM), Italia, debitamente rappresentato dal Presidente Dott., secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale italiana (Artt. 64 e 111 del D.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30) recepita dall’Art. 5(b) del Regolamento Brevetti e Privative del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA.

Data, _____

(*nome e cognome*)

GENERAL TECHNICAL QUESTIONNAIRE**Botanical taxon:**

Name of the genus, species or sub-species to which the variety belongs and common name:

Genus**Species****Common name****Variety denomination:**

Where appropriate proposal for a variety denomination:

Provisional designation (breeder's reference):

Information on origin, maintenance and reproduction of the variety:**Origin**

- Seedling (indicate parent varieties)
- Mutation (indicate parent variety).....
- Discovery (indicate where, when and how the variety has been developed):.....
- Other (please specify).....

Method of propagation

- Cuttings.....
- In vitro propagation.....
- Seed.....
- Other (please specify):

Other information:

In the case of seed propagated varieties: method of production:

- Self-pollinated.....
- Cross-pollinated (please give details).....
- Inbred lines (please give details).....
- Hybrid (please give details).....
- Others (please specify).....

Only applicable if previous section has been "Hybrid" affirmatively.

Shall the information on data relating to components of hybrid varieties including data related to their cultivation be treated as confidential during the application procedure?

- YES
- NO

If yes, please give this information on the attached form for confidential information.

If no, please give information on data relating to components of hybrid varieties including data related to their cultivation:

Breeding scheme (indicate female component first):

Characteristics of the variety to be indicated:

Characteristics	State of expression	Example Varieties if any

(aggiungere righe alla tabella se necessario)

Similar varieties and differences from these varieties:

Denomination of similar variety	Characteristic in which the similar variety is different (1)	State of expression of similar variety	State of expression of candidate variety

(1) In the case of identical states of expressions of both varieties, please indicate the size of the difference

(aggiungere righe alla tabella se necessario)

Additional information which may help to distinguish the variety

A representative printed-out colour photo of the fruit or ornamental variety must be added to the technical questionnaire.

Resistance to pests and diseases:

Special conditions for the examination of the variety

- YES, please specify.....
 NO

Other information

- YES, please specify.....
 NO

GMO-information

The variety represents a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2(2) of Council Directive 2001/18/EC of 12/03/2001.

- YES
 NO

If yes, please add a copy of the written attestation of the responsible authorities stating that a technical examination of the variety under Articles 55 and 56 of the Basic Regulation does not pose risks to the environment according to the norms of the above-mentioned Directive.

Information on plant material to be examined

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

.....

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Chemical treatment (e.g. growth retardant or pesticide) | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Tissue culture | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Other factors | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |

Please provide details of where you have indicated "Yes":

.....

I/we hereby declare that to the best of my/our knowledge the information given in this form is complete and correct.

Data, _____

Il proponente:

Firma

Richiesta di assegnazione dell'Equo premio

Il sottoscritto/a

Luogo e data di nascita

Città e via di residenza

Qualifica

Centro di ricerca

Sede di

Avendo ricevuto mandato a rappresentare i seguenti Autori del Brevetto/Privativa domanda n..... del presso l'Ufficion. di concessione del co-firmatari della presente richiesta (*per ciascuno di essi indicare cognome, nome e qualifica*):

- 1.
- 2.
-

con la presente

facendo seguito alla nota della Commissione Brevetti e Privative del CREA n. del ai sensi degli Artt. 7 e 8 del Regolamento Brevetti e Privative del CREA, presenta istanza per l'erogazione dell'Equo premio, spettante agli aventi diritto.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza delle verifiche dell'Amministrazione Centrale, propedeutiche all'assegnazione del premio, e di seguito riportate, ovvero che:

- L'istanza di deposito del Brevetto/Privativa sia successiva al 19 Marzo 2005, data di entrata in vigore del D.lgs. 30/2005;
- Il Brevetto/La Privativa sia regolarmente e correttamente registrato/a nella Banca Dati delle Proprietà intellettuali del CREA;
- Il CREA sia titolare del diritto patrimoniale, in quota parte o totale;
- Il CREA abbia ottenuto il certificato di Brevetto/Privativa;
- Il Brevetto/Privativa sia oggetto di accordi di valorizzazione e il CREA abbia incassato i corrispettivi utili alla finalità di calcolo dell'Equo Premio come definito all'Art. 8 del Regolamento brevetti e Privative del CREA;
- Gli Autori come sopra richiamati, sono riconosciuti come inventori/breeder presso l'Ufficio;

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere disponibile a collaborare con l'Amministrazione Centrale, ove quest'ultima ne facesse richiesta, per reperire ogni documentazione utile al calcolo dell'Equo premio.

L'Equo premio andrà distribuito in percentuale tra gli Autori come da prospetto seguente.

Quota percentuale	Nome Cognome	Centro di ricerca

(aggiungere righe alla tabella se necessario)

Data,

Firma

Per presa visone
Direttore del Centro di ricerca

Contratto per la gestione in co-titolarità di Brevetto/Privativa

tra

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, con sede legale in Via Po n. 14 – 00198 Roma, C.F. 97231970589, P.IVA n. 08183101008, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dott.,

(di seguito indicata come “**CREA**” o, indistintamente, come “Parte”)

e

XXX, con sede legale in Via – cap città, C.F., P.IVA n., ai fini del presente atto rappresentata dal, Dott./Ing.,

(di seguito indicata come “**Xxx**” o, indistintamente, come “Parte”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

Le parti come in epigrafe individuate

Premesso che:

- Il CREA opera nel campo della ricerca a supporto del sistema agroalimentare italiano ed ha anch'esso tra le proprie finalità l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze scientifiche e tecniche a vantaggio dei singoli e della società;
- XXX ha, tra le proprie finalità statutarie, quella di;
- le Parti hanno congiuntamente sviluppato un'invenzione per/una varietà vegetale di e, ritenendo che tale innovazione/varietà sia suscettibile di ottenere tutela giuridica, hanno concordato di depositare a titolarità congiunta la domanda di brevetto/privativa italiana/comunitaria;
- le Parti riconoscono reciprocamente di essere titolari esclusivi dei diritti di proprietà industriale sulla summenzionata invenzione/varietà vegetale e domanda di brevetto/privativa nei limiti delle quote di contitolarità di rispettiva spettanza;
- le Parti intendono disciplinare tramite il presente Contratto la gestione in contitolarità della summenzionata domanda di brevetto/privativa, del titolo di proprietà industriale che verrà concesso e di tutte le eventuali future estensioni in Stati esteri della summenzionata domanda di brevetto/privativa, (in seguito indicate come “**Brevetto/Privativa**”) secondo le diverse possibilità ai sensi della vigente normativa;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Valore delle Premesse)

1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

1.2 Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la determinazione delle quote di contitolarità del Brevetto/Privativa, nonché la determinazione delle relative modalità di gestione.

Art. 3 (Durata del Contratto)

3.1 Il presente Contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui il Brevetto/Privativa o almeno una delle estensioni congiunte resterà in comunione tra le Parti.

3.2 In caso di mancata concessione del Brevetto/Privativa (inteso come mancata concessione di nessuna delle relative domande ed estensioni all'estero), il presente Contratto dovrà intendersi come automaticamente risolto con effetti *ex nunc*.

Art. 4 (Quote di contitolarità)

4.1 Vista l'attività svolta ai fini del conseguimento dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa e gli accordi intercorsi sul punto tra le Parti, i diritti di proprietà industriale sul Brevetto/Privativa sono ripartiti nella seguente misura:

- Per il CREA: ... (...) %
- Per XXX: ... (...) %

Art. 5 (Inventori/Costitutori)

5.1 Ai fini dell'indicazione nella domanda di Brevetto/Privativa, nonché ad ogni altro fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente Contratto che l'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa è stata realizzata congiuntamente dai seguenti soggetti (in seguito indicati come "Inventori/Costitutori")

- Per il CREA: ..., ...;
- Per XXX: ...,

5.2 Agli Inventori/Costitutori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale. Agli Inventori/Costitutori non spettano diritti patrimoniali sul Brevetto/Privativa, fatti salvi quelli inderogabilmente previsti dalla legge o contrattualmente pattuiti con la Parte di appartenenza.

5.3 Ove i diritti patrimoniali sul Brevetto/Privativa non spettassero già a titolo originario a ciascuna Parte del presente Contratto, ciascuna Parte conferma espressamente all'altra che i propri Inventori/Costitutori hanno già provveduto a trasferire tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa nella misura necessaria a consentire a quest'ultima di eseguire il presente Contratto.

Art. 6 (Gestione e protezione dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa)

6.1 Le Parti decideranno congiuntamente tutte le attività connesse con il deposito a nome congiunto del Brevetto/Privativa, la prosecuzione del procedimento di brevettazione, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, l'estensione a nome congiunto del Brevetto/Privativa in Stati esteri, e ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con la protezione dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa. Le Parti concordano che CREA/XXX gestisca i rapporti con lo studio brevettuale incaricato delle procedure di deposito, concessione e mantenimento in vita del Brevetto/Privativa. Il XXX/CREA riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni dello studio brevettuale relativi al Brevetto/Privativa.

6.2 Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 6.1, in presenza di condizioni di necessità ed urgenza, ciascuna Parte potrà effettuare autonomamente, ma a nome congiunto, le attività di cui al paragrafo precedente dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.

6.3 Le spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente connesse con le attività di cui al paragrafo 6.1 saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna.

6.4 Qualora una Parte non intenda aderire alla proposta dell'altra Parte di estendere il Brevetto/Privativa all'estero, la Parte che non intenda estendere il Brevetto/Privativa potrà rinunciarvi, per tutti gli Stati ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomanda A.R. (o mezzi equivalenti) entro un termine utile a consentire all'altra Parte di effettuare le necessarie operazioni. In caso di mancata adesione di una Parte all'estensione congiunta del Brevetto/Privativa in determinati Stati esteri, l'altra Parte potrà procedere autonomamente all'estensione a proprio esclusivo nome, titolarità e spese. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, all'estensione del Brevetto/Privativa negli Stati esteri oggetto di rinuncia dell'altra Parte.

6.5 Se, a fronte della proposta di una Parte di estendere il Brevetto/Privativa all'estero, l'altra Parte non esercita il diritto di rinuncia di cui al paragrafo precedente, la proposta si intenderà accolta, con estensione da effettuarsi sempre a nome congiunto, e le relative spese saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna.

6.6 Qualora una Parte non sia più interessata alla prosecuzione e/o mantenimento del Brevetto/Privativa in tutti gli Stati ovvero in uno o più di essi, dovrà tempestivamente comunicare la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomanda A.R. (o mezzi equivalenti). La Parte rinunciante sarà comunque tenuta al pagamento, secondo la propria quota di contitolarità, di tutte le spese previste dalla procedura brevettuale fino al momento dell'avvenuta rinuncia. In caso di tale rinuncia di una Parte alla prosecuzione e/o mantenimento del Brevetto/Privativa in determinati Stati, l'altra Parte diventerà titolare esclusiva del Brevetto/Privativa negli Stati oggetto di rinuncia dell'altra Parte. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, alla prosecuzione e/o mantenimento del Brevetto/Privativa negli Stati oggetto di rinuncia dell'altra Parte.

Art. 7 (Attuazione e sfruttamento dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa)

7.1 Ciascuna Parte potrà attuare autonomamente l'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'altra Parte, purché l'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa venga attuata per soli fini di ricerca e sviluppo e didattica e purché ciò non pregiudichi la tutela brevettuale o la valorizzazione e lo sfruttamento del Brevetto/Privativa.

7.2 Le Parti concordano di perseguire una efficace valorizzazione del Brevetto/Privativa nell'interesse congiunto e, a tal fine, stabiliscono che CREA/XXX sia la parte responsabile delle attività di valorizzazione e sfruttamento del Brevetto/Privativa.

7.3 CREA sarà la responsabile dei contatti con eventuali soggetti terzi per le attività di negoziazione, conclusione e amministrazione di ogni tipo di Contratto finalizzato al trasferimento tecnologico che abbia ad oggetto il Brevetto/Privativa. CREA si impegna a tenere informato XXX sui contatti e sulle attività intraprese per la valorizzazione e sfruttamento del Brevetto/Privativa. CREA si impegna a negoziare ragionevoli condizioni contrattuali per salvaguardare gli interessi e i diritti delle Parti e

l'interesse pubblico. In caso di negoziazioni intraprese con soggetti terzi finalizzate al trasferimento in licenza o comunque allo sfruttamento dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa per fini commerciali, CREA si impegna ad inviare a XXX i termini delle proposte finali, prima di procedere alla sottoscrizione di contratti di trasferimento tecnologico. XXX sarà obbligato a comunicare la propria accettazione o le proprie proposte di modifica, con relative motivazioni, entro il termine di 15 giorni. Tuttavia, XXX non potrà negare il proprio consenso alla stipula di contratti di trasferimento tecnologico aventi ad oggetto il Brevetto/Privativa se non per gravi e motivate ragioni.

7.4 Nel caso in cui il XXX intenda attivare contatti con soggetti terzi inerenti la promozione e valorizzazione del Brevetto/Privativa, XXX si impegna a concordare preventivamente tali attività con CREA. Nel caso in cui il XXX venga contattato da un soggetto terzo interessato al Brevetto/Privativa, il XXX si impegna a riferire tempestivamente a CREA, la quale gestirà i rapporti con il soggetto terzo in Contratto al precedente articolo 7.3.

7.5 I proventi ottenuti dalla valorizzazione e sfruttamento del Brevetto/Privativa verranno prioritariamente utilizzati per il rimborso dei costi sostenuti dalle Parti per deposito, prosecuzione, mantenimento, promozione e valorizzazione del Brevetto/Privativa. I proventi al netto di tali spese saranno ripartiti tra le Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna.

Art. 8 (Difesa del Brevetto/Privativa)

8.1 Qualora una Parte venga a conoscenza di possibili violazioni da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto/Privativa dovrà darne pronta comunicazione per iscritto all'altra Parte, fornendo anche ragionevoli prove.

8.2 Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo ragionevolmente esigibile per cooperare al fine di reprimere eventuali violazioni dei diritti derivanti dal Brevetto/Privativa, ad opera di terzi, cercando per quanto possibile di evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziale.

8.3 Qualora una Parte decida di iniziare un'azione giudiziale relativa ai diritti derivanti dal Brevetto/Privativa, dovrà comunicarlo tempestivamente per iscritto all'altra Parte, la quale potrà iniziare l'azione congiuntamente alla Parte proponente, ovvero intervenire nel corso del giudizio.

8.4 I costi dell'azione saranno sostenuti dalla Parte che si fa carico di iniziare l'azione. In caso di azione iniziata congiuntamente dalle Parti, ciascuna Parte sosterrà i costi in misura proporzionale alle quote di contitolarità. L'eventuale risarcimento e le altre spese, liquidate all'esito del giudizio, spetteranno alle Parti che hanno intrapreso l'azione in misura proporzionale alle quote di contitolarità.

8.5 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Brevetto/Privativa, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del Brevetto/Privativa, previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale dovrà comunicare tempestivamente se intende aderire o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra le Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del Brevetto/Privativa, i costi saranno posti a carico della Parte che ha attivato la difesa. In ogni caso gli eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti in misura proporzionale alle quote di contitolarità, detratti i costi sostenuti per la difesa.

8.6 In ogni caso una Parte non potrà dare seguito ad iniziative transattive contro presunti contraffattori senza previo consenso iscritto dell'altra Parte.

Art. 9 (Perfezionamenti/Miglioramenti)

9.1 Le Parti concordano che, nel caso in cui dovessero realizzare aggiornamenti tecnici, perfezionamenti/miglioramenti genetici dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa (di seguito definiti "**Perfezionamenti/Miglioramenti**"), se ne daranno pronta

comunicazione in regime di confidenzialità e, in particolare ove tali Perfezionamenti siano caratterizzati dai requisiti di proteggibilità previsti dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale, avvieranno secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi a definirne la titolarità e le modalità di sfruttamento, tenendo in opportuna considerazione gli apporti inventivi delle Parti a tali Perfezionamenti.

9.2 In caso di Perfezionamenti sviluppati congiuntamente dalle Parti, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

Art. 10 (Prelazione in caso di trasferimento delle quote di contitolarità)

10.1 Ove una Parte intenda trasferire, a qualunque titolo, la propria quota di contitolarità, dovrà darne previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte, che avrà un diritto di prelazione per l'acquisizione della quota di contitolarità per un prezzo da definire a seguito di trattativa congiunta.

10.2 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini sopra indicati, la Parte sarà libera di trasferire la propria quota di contitolarità a terzi, fermo restando che la parte cedente sarà solidalmente responsabile con il terzo acquirente per il rispetto delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

Art. 11 (Rinuncia alla quota)

11.1 Salva la facoltà di rinuncia di cui all'art. 6.4 e all'art. 6.6, ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di contitolarità previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte. La rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, la Parte rinunciataria non abbia provveduto a ritirarla con le medesime modalità sopra indicate. In caso di rinuncia, la quota della Parte rinunciataria determinerà *ipso iure* l'accrescimento della quota della Parte non rinunciataria, la quale si accollerà integralmente tutti i costi e gli oneri relativi al Brevetto/Privativa sorti successivamente alla data di comunicazione della rinuncia.

Art. 12 (Riservatezza)

12.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), a non divulgare e a mantenere strettamente riservati, impiegando ogni mezzo ragionevolmente idoneo a tal fine:

(i) l'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa e il Know-How necessario alla sua attuazione fino alla data di pubblicazione della domanda di Brevetto/Privativa da parte degli uffici competenti,

(ii) il solo Know-How necessario all'attuazione dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa anche successivamente alla data di pubblicazione della domanda di Brevetto/Privativa.

12.2 Laddove CREA, nell'ambito delle attività volte alla valorizzazione del Brevetto/Privativa, intenda procedere, prima della pubblicazione della domanda di Brevetto/Privativa, alla comunicazione dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa e del Know-How necessario alla sua attuazione nei confronti di determinati Soggetti Terzi, CREA stessa provvederà a far previamente sottoscrivere a tali Soggetti Terzi un idoneo Contratto di riservatezza.

12.3 Ai fini dell'applicazione del presente Contratto:

- per "Know-How" deve intendersi l'insieme delle conoscenze pratiche relative all'attuazione dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa che non sono generalmente note o

facilmente accessibili a Soggetti Terzi e che sono significative o utili per l'attuazione dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa.

- per "Soggetti Terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse.

Art. 13 (Pubblicazioni scientifiche)

13.1 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del presente Contratto, ciascuna Parte conserva il diritto di pubblicare contributi scientifici aventi ad oggetto, in tutto o in parte, l'invenzione oggetto del Brevetto, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti), della bozza di pubblicazione, da effettuarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'invio della stessa a Soggetti Terzi.

13.2 La Parte che riceve la bozza di pubblicazione potrà:

(i) comunicare per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni riservate ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto debbano essere rese inaccessibili a Soggetti Terzi; ovvero

(ii) richiedere per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione venga differita per un periodo di tempo congruo a tutelare gli interessi della Parte che riceve la bozza di pubblicazione e, in ogni caso, non superiore a 60 (sessante) giorni.

13.3 Ove la Parte che riceve la bozza di pubblicazione ometta di dare riscontro nei termini sopra indicati, l'altra Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione.

Art. 14 (Segni distintivi)

14.1 Nessun contenuto del presente Contratto conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare l'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, *ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005*, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

Art. 15 (Inadempimento e risoluzione del Contratto)

15.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. il presente Contratto potrà essere risolto dalla Parte non inadempiente mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte con lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti), per grave inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 6 (Gestione e protezione dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto), 7 (Attuazione e sfruttamento dell'invenzione/varietà vegetale oggetto del Brevetto/Privativa), 8 (Difesa del Brevetto/Privativa), 9 (Perfezionamenti/Miglioramenti), 12 (Riservatezza), 13 (Pubblicazioni scientifiche) del presente Contratto .

15.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà alla Parte non inadempiente il diritto al risarcimento dei danni subiti.

15.2 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al primo paragrafo giungerà all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

16.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.

Art. 17 (Legge applicabile)

17.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Art. 18 (Controversie)

18.1 Le Parti si impegnano a risolvere in maniera amichevole ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso non fosse percorribile una soluzione amichevole, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 19 che segue, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 19 (Interpretazione del Contratto)

19.1 Le rubriche delle clausole del presente Contratto sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.

Art. 20 (Comunicazioni)

20.1 Ogni comunicazione relativa a, o comunque connessa con, l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il CREA:

CREA Centro di ricerca

Sede di

Via.....

Cap, città

Email:

Tel.

Email certificata:

e p.c.

CREA Centro di ricerca

Via

Cap, città

Email:

Tel.

Email certificata:

e

CREA Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese

Via Po, 14 – 00198 Roma

Email: brevetti@crea.gov.it

Tel. 06-47836458

Email certificata: crea@pec.crea.gov.it

Per XXX:

XXX

Via
Cap, città
E-mail: ..
Tel. ..
Email certificata: ..

20.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 21 (Clausola generale)

21.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

21.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

21.3 Il presente Contratto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

21.4 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 22 (Invalidità o inefficacia parziale del Contratto)

22.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 23 (Registrazione e spese)

23.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti. Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare il presente Contratto in ogni sua parte e per intero.

Roma, ____/____/____

Per il CREA Dott. ----- (Firmato digitalmente)	Per XXX Ing. ----- (Firmato digitalmente)
--	---