



Programma VISION: *Valorizzazione dell'Innovazione e Supporto alle Imprese, Organizzazioni e Network in Umbria*

La contitolarità nei brevetti

La presente pubblicazione realizzata da Umbria Innovazione rappresenta un risultato dell'attività di animazione a totale carico pubblico nell'ambito del Programma VISION Docup Ob. 2 Regione Umbria (2000-2006) Mis. 2.2 Azione 2.2.2 2.2.3

Umbria Innovazione è l'agenzia per la promozione dell'innovazione che opera con l'obiettivo di agevolare lo sviluppo economico e la qualificazione dei processi produttivi delle imprese accrescendo la competitività dell'intero sistema regionale.

Umbria Innovazione coordina la misura 2.2 del DOCUP ob.2 2000-2006 (Programma Vision, Valorizzazione dell'innovazione e supporto alle imprese, organizzazioni e network). Il Programma Vision si pone l'obiettivo di sviluppare progetti di innovazione, sia di processo che di prodotto, attraverso l'integrazione tra Università, centri di ricerca, esperti e aziende operanti sul territorio regionale.

Sommario

Introduzione	4
Brevetti in contitolarità: considerazioni preliminari	5
Titolarità della domanda.....	7
Deposito della domanda di brevetto in regime di con titolarità	9
Principi alla base della contitolarità	12
Contitolarità a titolo originario ed a titolo derivativo.....	13
Quote dei contitolari	14
Utilizzo dell'invenzione.....	15
Cessione dell'invenzione brevettata in comunione	17
Licenza di un'invenzione brevettata in comunione.....	18
Legittimazione all'azione di contraffazione.....	20
Scioglimento della comunione	20
Incontri occasionali.	22
BOZZA DI CONTRATTO DI RICERCA CON CONTITOLARITÀ (1)	24
BOZZA DI CONTRATTO DI RICERCA CON CONTITOLARITA' (2).....	29
BIBLIOGRAFIA.....	34

Introduzione

Nella quotidianità capita spesso di dover analizzare titoli di brevetto cointestati e non di rado ci si imbatte nelle conseguenze che tale fatto comporta.

La contitolarità in materia di proprietà industriale ed intellettuale deriva dal lavoro di due o più soggetti, in funzione del fatto che il lavoro sia stato realizzato in collaborazione tra loro.

Un brevetto, infatti, può essere richiesto anche da più persone in contitolarità: è il caso ad esempio dell'invenzione fatta da un gruppo di ricercatori o più aventi causa dall'inventore.

In questo caso, come regola generale, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile relative alla Comunione, pertanto, le quote di proprietà del brevetto si presumono uguali ed in parti uguali si ripartiscono i vantaggi e gli oneri.

In linea di massima ciascun contitolare può goder dei vantaggi economici del brevetto, purché non arrechi pregiudizio all'analogia facoltà degli altri, può disporre della sua quota cedendola ad altri a qualsiasi titolo, deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione del brevetto e per il suo sfruttamento economico. E' peraltro possibile che i contitolari stabiliscano convenzionalmente diverse quote di partecipazione: in questo caso la volontà dei singoli prevale sulla presunzione legislativa.

Con il presente dossier intendiamo fornire un quadro sintetico e comprensibile dei vari aspetti che si collegano alla contitolarità dei titoli del brevetto.

Brevetti in contitolarità: considerazioni preliminari

Per comprendere l'importanza del tema della contitolarità brevettuale è necessario fare qualche considerazione preliminare.

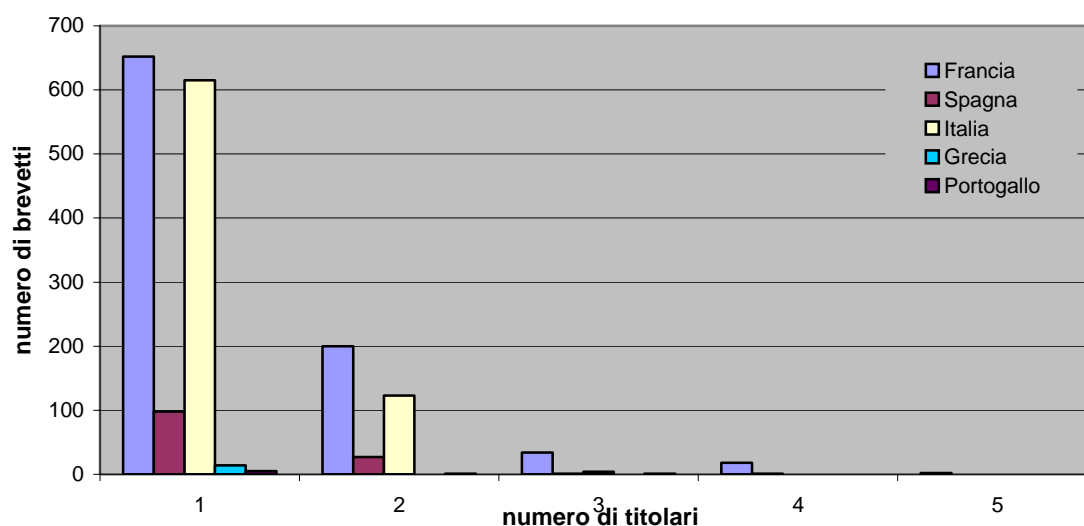
Circa il 20% dei brevetti europei e circa il 22% di quelli americani presentano più di un titolare, con una concentrazione maggiore per i brevetti con due titolari

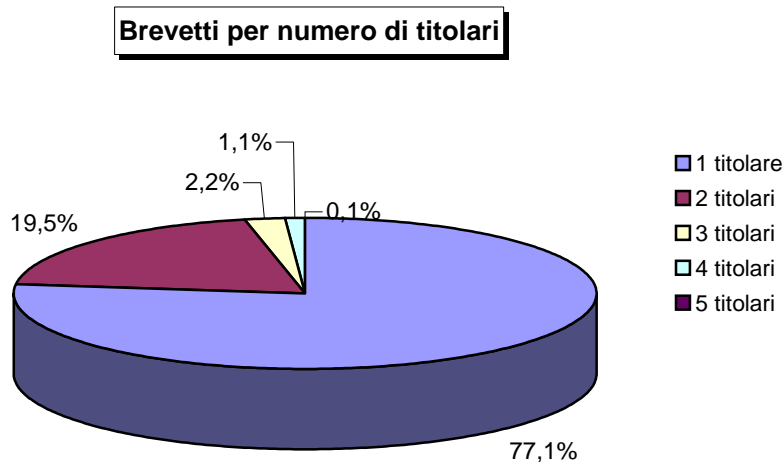
Brevetti per numero di titolari (sia EU che USA)

numero di titolari	Francia	Spagna	Italia	Grecia	Portogallo	Totale
1	652 (72.0%)	98 (77.2%)	615 (82.9%)	14 (100.0%)	5 (71.4%)	1384 (77.1%)
2	200 (22.1%)	27 (21.3%)	123 (16.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	351 (19.5%)
3	34 (3.8%)	1 (0.8%)	4 (0.5%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	40 (2.2%)
4	18 (2.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (1.1%)
5	2 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.1%)
Totale	906 (100%)	127 (100%)	742 (100%)	14 (100%)	7 (100%)	1796 (100%)

Fonte: banca dati LinkPat

Brevetti per numero di titolari (sia EU che USA)





A prima vista l'attività di cobrevettazione sembra leggermente più diffusa in Italia e Spagna che in Francia. La cobrevettazione testimonia la preesistenza di meccanismi per la collaborazione e lo scambio di conoscenze.

In relazione al numero degli inventori, la percentuale di brevetti con un solo inventore è bassa: in Italia ed in Francia essi rappresentano poco più del 10% del totale. Nel complesso, la maggior parte dei brevetti (circa il 60%) riguarda invenzioni realizzate con il contributo di due, tre o quattro inventori, mentre circa il 20% dei brevetti presenta un numero di inventori più elevato, cinque, sei o sette. Infine, solo raramente gli inventori sono più di sette e comunque mai più di 10. Questi dati confermano che la ricerca scientifica è, nella maggior parte dei casi, un processo collettivo, frutto di un lavoro di team.

Confrontando questi risultati con quelli relativi al numero di titolari, ed in particolare con riferimento al numero di brevetti che riportano più di un titolare, è possibile ipotizzare che, in presenza di diverse istituzioni che collaborano ad uno stesso progetto di ricerca, ogni singola istituzione preferisca risultare come unico titolare, seppur in presenza di più di un inventore. Questo approccio permette infatti di risolvere fin dall'inizio eventuali problemi relativi all'attribuzione dei diritti di proprietà tra i diversi partner.

Le collaborazioni tra ricercatori appartenenti a diverse istituzioni potrebbero quindi emergere di più nelle statistiche relative agli inventori che in quelle dei titolari di brevetti. Sfortunatamente le informazioni contenute nei singoli brevetti non consentono questo tipo di analisi, visto che non permettono di appurare l'appartenenza degli inventori a questa o a quella istituzione.

In leggera contrapposizione a questo trend generale, la Spagna presenta un numero relativamente maggiore di brevetti attribuiti ad un unico titolare. Il 20% dei brevetti, infatti, è stato conseguito dall'attività di ricerca condotta da un unico ricercatore, il che rappresenta circa il doppio del valore riscontrato per i brevetti italiani, francesi e greci, ed è comunque superiore al valore relativo al Portogallo.

Titolarità della domanda

La titolarità, in materia brevettuale, viene regolata dagli artt. 18 e ss. della Legge Invenzioni (L.I.).

Preliminarmente a qualsiasi analisi sulla contitolarità, occorre esaminare la titolarità del brevetto nei suoi aspetti più generali.

L'art. 18 L.I.¹ stabilisce che il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione.

Il diritto al brevetto, però, non deve essere confuso con il diritto al rilascio del brevetto. Quest'ultimo diritto non nasce dalla presentazione della domanda di brevetto, nelle forme e nei luoghi preposti dalla legge, ma nasce con l'esercizio dell'attività inventiva e si concretizza con la realizzazione di un'invenzione che abbia i requisiti previsti per l'ottenimento del brevetto.

Il diritto al brevetto, cioè il diritto ad essere titolare dell'idea innovativa, è un diritto soggettivo in quanto il rilascio del brevetto non è nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione (nel nostro paese l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, UIBM), bensì un atto dovuto; infatti nel caso di rifiuto l'avente causa beneficia di tutela giuridica.

Titolare di un brevetto possono essere sia le persone fisiche che le persone giuridiche (private e pubbliche). L'unico limite riscontrabile, per le persone fisiche, è quello naturale che intercorre quando è da ritenersi impossibile che, per incapacità d'agire, il soggetto interessato abbia potuto porre in essere un'attività necessaria al raggiungimento dell'invenzione.

Gli aspetti specifici della titolarità sono regolati dagli artt. 18 e ss. L.I.

¹ **Art. 18 L.I.** - Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto è disposto nei successivi artt. 23, 24 e 26.

La titolarità del diritto al brevetto può essere soggetta a trasferimento, che può avvenire *inter vivos* o *mortis causa* (disciplina comune).

Il **trasferimento *inter vivos*** può avvenire in due situazioni distinte:

1. l'alienante ha già depositato la domanda di brevetto
2. l'alienante non ha ancora depositato la domanda di brevetto

1) Se la domanda di brevetto è già stata depositata, deve essere sottoscritto, al cospetto di un notaio, l'atto di cessione. L'atto di cessione, registrato all'Ufficio del Registro, deve quindi essere inviato all'UIBM per la dovuta trascrizione. Questa procedura è valida se la domanda di brevetto è italiana ed i contraenti sono italiani. Nel caso di domanda di brevetto straniera, le procedure da seguire sono vincolate alla legislazione di ogni singolo Stato. Nel caso in cui uno od entrambi i contraenti siano stranieri – per nazionalità, o per residenza, o per domicilio a seconda dei casi – ed il titolo di brevetto sia italiano, si seguirà la procedura sopra indicata con alcuni specifici atti integrativi.

2) Se la domanda di brevetto non è ancora stata depositata, l'alienante deve consegnare all'acquirente tutta la documentazione necessaria ad una completa ed esauriente descrizione del trovato, impegnarsi formalmente a non comunicare ad altri il contenuto del trovato stesso ed a non depositare, a proprio nome o a nome di terzi, l'idea inventiva.

Nel caso in cui l'idea inventiva non sia ancora oggetto di protezione brevettuale e manchi dei requisiti di brevettabilità, la dottrina non è uniforme. Parte di essa distingue quale dei requisiti risulti essere mancante:

- se a mancare è la novità, il contratto di cessione deve essere considerato nullo a meno che la determinazione della novità dell'idea inventiva non fosse espressamente posta a carico dell'acquirente;
- se a mancare sono i requisiti di industrialità ed originalità, il contratto resta comunque valido viste le possibilità per l'acquirente di accertare la loro sussistenza a meno che non siano riscontrabili errori, o false dichiarazioni, da parte dell'alienante.

Altra dottrina, invece, non pone alcuna distinzione in merito alla sussistenza dei requisiti di brevettabilità e generalmente afferma che in mancanza anche di uno soltanto di essi il contratto di cessione non è valido.

In mancanza di una specifica norma ed in assenza di una dottrina univocamente orientata, è stato affermato che il rischio è a carico dell'acquirente salvo solo il caso di frode dell'alienante.

La **successione *mortis causa*** dell'invenzione è pacificamente ammessa secondo le generali norme che regolano la successione. Tali norme si applicano indipendentemente dal fatto che l'idea inventiva sia, o non sia, protetta brevettualmente. Si precisa però che, nel caso in cui all'inventore defunto succedano due soggetti, uno per la nuda proprietà e l'altro per l'usufrutto, entrambi hanno il diritto di depositare la relativa domanda di brevetto con l'onere aggiuntivo di indicare, nella domanda stessa, l'esistenza dell'altrui diritto (art. 19 L.I.²).

Deposito della domanda di brevetto in regime di contitolarità

Il deposito di una domanda di brevetto può essere effettuato sia da persone fisiche che da persone giuridiche. In entrambi i casi può accadere che la stessa domanda venga depositata da più persone - fisiche e/o giuridiche - contemporaneamente.

La presentazione di una domanda di brevetto in regime di contitolarità è molto discussa e le opinioni sono spesso discordanti.

Una prima opinione assimila i contitolari di un diritto al brevetto a dei creditori solidali in base all'art. 1319 c.c.³; in questo caso, il diritto al brevetto viene inteso come un diritto di credito e ciascuno dei contitolari, in quanto creditore solidale del bene immateriale, potrebbe presentare la domanda di brevetto, anche in caso di dissenso degli altri coinventori, fermo restando l'obbligo a suo carico di designare anche gli altri coinventori. Così facendo tutti gli inventori diventano contitolari. Secondo i sostenitori di questa tesi, questa è l'unica soluzione possibile per evitare la situazione di stallo che si potrebbe verificare qualora i coinventori fossero due e in disaccordo tra loro. In tal caso, se un coinventore è favorevole al deposito della domanda di brevetto e l'altro no, il principio maggioritario non sarebbe risolutivo. Inoltre, questa tesi trova fondamento nel principio

² **Art. 19 L.I.** - Il richiedente il brevetto per invenzione industriale, può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti. Questa designazione deve essere annotata nel registro dei brevetti e nel brevetto, purché l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione del brevetto stesso.

³ **Art. 1319 c.c. - Diritto di esigere l'intero.** Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1179).

costituzionale che valorizza la funzione sociale della proprietà, sicché applicando il favore legislativo al deposito della domanda di brevetto anziché mantenerne segreto il contenuto, viene preferita la volontà del coinventore favorevole al deposito.

Una seconda opinione sostiene l'applicabilità delle norme sulla comunione anche ai casi di contitolarità del brevetto, ma non ha un indirizzo univoco sul punto.

Alcuni ritengono che ogni coinventore sia legittimato ad effettuare il deposito della domanda di brevetto indipendentemente dalla volontà degli altri coinventori.

Altri sostengono, invece, che il deposito della domanda di brevetto debba essere approvato dalla maggioranza semplice dei coinventori in base all'art. 1105 c.c.⁴, considerando il deposito di una domanda di brevetto un atto di ordinaria amministrazione.

In ogni caso, secondo tale opinione tutti i coinventori devono essere informati della volontà di depositare la domanda di brevetto.

Altri ancora sostengono che il deposito di una domanda di brevetto sia un atto eccedente l'ordinaria amministrazione e, come tale, dev'essere approvato da una maggioranza qualificata, definita da almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune, come stabilito dall'art. 1108 c.c.⁵

Qualsiasi teoria si voglia considerare, alcuni passaggi restano comunque obbligatori per chi deposita la domanda di brevetto:

- l'onere di determinare le rivendicazioni
- l'onere di sostenere le spese
- l'onere di scegliere quale tipo di brevetto (nazionale, estero, europeo o internazionale)

⁴ **Art. 1105 c.c. - Amministrazione.** Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106). Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore (872).

⁵ **Art. 1108 c.c. Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.** Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

- l'obbligo di menzionare anche gli altri coinventori e chiedere che venga rilasciato un attestato a nome di tutti.

Nel caso in cui i coinventori non venissero menzionati, questi possono ricorrere in giudizio, dimostrando i diritti che gli spettano e, con la sentenza che certifichi tali diritti, chiedere all'Ufficio Italiano brevetti e Marchi (UIBM) che apponga le annotazioni del caso.

Un ulteriore problema può insorgere quando un coinventore deposita la domanda di brevetto a dispetto della decisione espressa dalla maggioranza (sia essa semplice o qualificata). In questo caso sembra potersi applicare, anche se tale posizione non è priva di critiche, l'art. 27-bis L.I.⁶, secondo il quale se il diritto al brevetto spetta ad una persona diversa da chi ha depositato la domanda di brevetto, questi, se il brevetto non è ancora stato concesso ed entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il suo diritto, può alternativamente:

- a. chiedere che il suo nome venga aggiunto agli altri richiedenti
- b. depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità, della domanda iniziale la quale cessa i suoi effetti
- c. ottenere il rigetto della domanda
- d. far valere la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne aveva diritto.

⁶ **Art. 27-bis L.I.** - Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

- a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
- b) depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
- c) ottenere il rigetto della domanda.

Se il brevetto sia stato rilasciato a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:

- a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto;
- b) far valere la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne aveva diritto.

Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'art. 38, comma primo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma precedente, la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

Principi alla base della contitolarità

Quando la titolarità di una domanda di brevetto o di un brevetto, è regolata dall'art. 20 L.I.⁷, a prescindere dalle diverse vicende che hanno portato a tale contitolarità, i diritti derivanti dalla domanda di brevetto o dal brevetto, sono generalmente regolati dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione (artt. 1100 e ss c.c.).

Tali disposizioni, però, essendo pensate e strutturate per beni immobili, non trovano facile applicazione in materia brevettuale.

La prima distinzione da fare, è quella tra comunione e società in base agli artt. 2247 e 2248 c.c.

L'art. 2247 c.c.⁸ definisce il *contratto di società* che si ha quando due o più persone conferiscono dei beni o dei servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica al fine di dividerne gli eventuali utili.

L'art. 2248 c.c.⁹ definisce invece la *comunione a scopo di godimento*, che si ha quando una o più cose, costituite o mantenute da due o più persone, sono regolate dalle norme del codice civile sulla Comunione.

Parte della dottrina ritiene che, nella fase creativa dell'invenzione, si venga a costituire una società tra i coinventori, dal momento che tra loro si realizza un'attività comune finalizzata al conseguimento di un profitto riveniente dall'attività inventiva. Ottenuto il risultato, se i coinventori si propongono di utilizzare l'invenzione congiuntamente, il rapporto di comunione o di società originario, dovrebbe inevitabilmente trasformarsi o perdurare in un rapporto societario. Il carattere delle società potrà essere civile o commerciale a seconda dell'attività economica che viene esercitata

Vengono applicate, invece, esclusivamente le norme sulla comunione quando viene gestito l'interesse comune dei contitolari del brevetto e cioè, a titolo esemplificativo, godere i frutti derivanti dal brevetto, regolarizzare l'uso dello stesso, cedere a terzi il diritto del brevetto, ecc.

⁷ **Art. 20 L.I.** Se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione (artt. 1100 e ss. cc.). Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.

⁸ **Art. 2247 Contratto di società.** Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

⁹ **Art. 2248 Comunione a scopo di godimento.** La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III.

Contitolarità a titolo originario ed a titolo derivativo

La contitolarità di un brevetto può essere a titolo originario od a titolo derivativo

A. Contitolarità a titolo originario

La contitolarità a titolo originario è disciplinata dal primo comma dell'art.20 L.I., in cui viene statuito che, in mancanza di convenzioni private, alla contitolarità originaria si applicheranno le norme sulla comunione (art. 1100 c.c.¹⁰ e ss.).

Il primo comma dell'art. 20 L.I prevede la contitolarità originaria solo con riferimento alla richiesta avanzata dai coautori dell'invenzione, cioè quando l'idea inventiva oggetto del brevetto è frutto della collaborazione creativa di più persone che agiscono in base a proprie direttive e non sono semplici esecutori di direttive altrui. Affinché detta collaborazione porti ad una possibile contitolarità di un diritto al brevetto, deve svolgersi sia di fatto sia per accordo esplicito (sia scritto od orale), come segue:

1. gli inventori devono concorrere nell'attività inventiva, nel compiere le dovute ricerche, le analisi o gli esperimenti atti a porre in essere i mezzi necessari per la realizzazione dell'invenzione. Non deve essere quindi una semplice collaborazione di carattere esecutivo, come quella eseguita sotto l'impulso e la direzione di terzi che perseguono un'idea inventiva;
2. gli inventori devono operare d'accordo tra loro o comunque devono arrivare congiuntamente a concretizzare l'invenzione, vale a dire che non devono agire indipendentemente l'uno dagli altri, altrimenti si verificherebbe l'ipotesi degli "incontri occasionali".

Oltre a questa fattispecie prevista espressamente dalla L.I., la giurisprudenza applica le norme sulla contitolarità a titolo originario anche ai casi in cui la domanda di brevetto venga depositata o congiuntamente dai contitolari a titolo derivativo (ad es. dai coeredi o dagli aventi causa pro quota), o dall'inventore congiuntamente a chi, precedentemente, abbia acquisito una quota del diritto al brevetto.

B. Contitolarità a titolo derivativo

L'art. 20 L.I. prevede l'applicabilità del regime del codice civile in tema di comunione solo con riguardo alla contitolarità a titolo originario, mentre la giurisprudenza ritiene che tale regime sia applicabile anche ai casi di contitolarità derivativa.

¹⁰ **Art. 1100 Norme regolatrici.** Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il Titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti (2711).

La contitolarità a titolo derivativo si ha quando un titolare dell'invenzione muore e più coeredi gli succedono nella sua quota, oppure nel caso di più aventi causa che subentrano pro quota al titolare originario.

Tutti questi soggetti subentrano a pieno titolo nella quota del titolare originario e, conseguentemente, ne acquisiscono tutti i diritti e tutti gli oneri, a patto che convenzioni private non stabiliscano diversamente.

Tra gli acquirenti pro quota vigerà l'obbligo solidale per il pagamento delle tasse sul brevetto a patto che, anche in questo caso, non subentri tra gli acquirenti una convenzione privata stipulata tra gli stessi.

Quote dei contitolari

Le quote dei partecipanti alla comunione, come stabilito dall'art. 1101 c.c.¹¹, si presumono uguali. Il diritto di ogni contitolare investe il brevetto nella sua titolarità fintanto che la comunione non viene sciolta.

Il fatto che ci sia presunzione di eguaglianza delle quote è un elemento di razionalità in quanto è assai difficile, se non impossibile, valutare con esattezza il contributo che ogni coinventore ha apportato all'idea innovativa. La presunzione di quote, però, può sempre essere derogata dalla volontà delle parti, purchè ci sia un accordo che possa essere provato.

Nel caso in cui i coinventori sottoscrivano un accordo privato che assegni quote differenti tra loro, questo accordo sostituisce il principio generale dell'art. 1101 c.c. e dev'essere rispettato dalle parti.

¹¹ **Art. 1101 Quote dei partecipanti.** Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

Utilizzo dell'invenzione

La domanda di brevetto o il brevetto in contitolarità può essere soggetto ad un uso distinto; infatti può essere utilizzato sia individualmente (da un singolo contitolare), sia in comune (da una parte o da tutti i contitolari).

A. Utilizzo individuale.

L'utilizzo individuale è disciplinato dall'art. 1102 c.c.¹² il quale stabilisce che ciascun contitolare può utilizzare autonomamente il bene in comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri contitolari di farne parimenti uso come da loro diritto. Tale utilizzo può avvenire anche senza l'assenso degli altri contitolari.

L'utilizzo anche individuale dell'invenzione brevettata non pone alcun problema quando tra i contitolari vige un accordo determinato. Tale accordo può stabilire che ciascuno possa utilizzare l'invenzione (sia integralmente che parzialmente), oppure può sancire una qualche limitazione al suo utilizzo, limitazione che può essere territoriale, di produzione, commerciale, ecc.

I problemi sorgono quando i contitolari non sono d'accordo su come utilizzare e sfruttare l'invenzione brevettata.

Parte della dottrina ritiene che ciascun contitolare possa sfruttare liberamente l'invenzione per proprio conto dovendo comunque rispettare i limiti fissati dal primo comma dell'art. 1102 c.c. I sostenitori di questa teoria affermano che, nel caso in cui i contitolari siano solo due e soltanto uno dei due sia in grado di sfruttare direttamente l'invenzione brevettata, l'altro può cedere a terzi lo sfruttamento dell'invenzione brevettata, nei limiti della sua quota in base all'art. 1103 c.c.¹³. La libertà di sfruttamento, però, può rappresentare un rischio intrinseco: i contitolari meno attivi potrebbero avvantaggiarsi a discapito dei contitolari più attivi e che investono di più.

Infatti, con riferimento ai profitti derivanti dall'uso o dalla commercializzazione dell'invenzione, difficilmente si potrebbe distinguere tra profitti dovuti alla capacità

¹² **Art. 1102 Uso della cosa comune.** Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il Titolo del suo possesso (1164).

¹³ **Art. 1103 Disposizioni della quota.** Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo III del libro VI (2825).

imprenditoriale e profitti dovuti alla capacità imprenditoriale e profitti derivanti dal regime di esclusiva garantito dal brevetto.

Altra dottrina, oltre a rilevare i dubbi applicativi già esposti, sostiene, infatti, che un contitolare ha la piena disponibilità della sua quota e, di conseguenza, è libero di suddividerla in un numero indefinito di quote. La quota così suddivisa potrebbe essere concessa ad un numero pari di soggetti, distinti tra loro, che potrebbero produrre e commercializzare l'invenzione brevettata al pari di tutti gli altri contitolari indipendentemente dal valore della loro quota.

Tale soluzione pare non essere accettabile in quanto potrebbero realizzarsi situazioni limite come l'atomizzazione del diritto; in una situazione come questa, l'idea protetta diverrebbe di dominio pubblico pur essendo pienamente valido il regime di esclusiva.

La soluzione che sembra più corretta è in sostanza una non soluzione. Non sembra possibile non individuare una condotta univoca, ma sembra preferibile valutare distintamente ogni caso considerando l'invenzione brevettata in sé, la volontà della maggioranza e gli interessi generali della collettività.

In merito a quest'ultimo punto, l'art. 52 L.I. afferma che l'invenzione industriale, costituente oggetto del brevetto, dev'essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da rispondere alle esigenze del Paese. Tali bisogni, ci sembra, non possano attendere che i vari contitolari raggiungano un accordo soddisfacente per tutti e, contemporaneamente, non possano tollerare una standardizzazione della produzione che favorisca anche i contitolari meno attivi.

B. Utilizzo collettivo

L'utilizzo dell'invenzione brevettata da parte di tutti i contitolari è disciplinata dall'art. 1105 c.c.¹⁴, il quale stabilisce che tutti i partecipanti alla comunione di un bene hanno il diritto di amministrarlo. In esso, inoltre, si afferma che gli atti di ordinaria amministrazione devono essere approvati dalla maggioranza semplice dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle quote. La decisione così presa diventa obbligatoria per la minoranza dissenziente.

¹⁴ **Art. 1105 Amministrazione.** Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106). Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore (872).

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza, però, è richiesto che tutti i contitolari siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.

L'omissione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei contitolari è sufficiente a determinare l'invalidità della delibera anche se il voto del contitolare non debitamente informato sarebbe stato comunque ininfluenza.

Nel caso in cui non sia possibile formare una maggioranza, o comunque non vengano prese le dovute decisioni per l'amministrazione dell'invenzione brevettata in comunione, o se la delibera adottata non viene eseguita, ciascun contitolare può ricorrere all'autorità giudiziaria che può decidere anche nominando un amministratore.

Cessione dell'invenzione brevettata in comunione

Relativamente alla cessione dell'invenzione brevettata in comunione, essa può riguardare una singola quota o l'intero.

A. cessione di una singola quota

E' comunemente ammessa la cessione di una singola quota da parte del suo contitolare. La norma di riferimento è l'art. 1103 c.c. in cui si statuisce che ogni contitolare può disporre della sua quota e può cedere il suo godimento dell'invenzione brevettata a terzi, nei limiti della sua quota.

Parte della dottrina sostiene che il diritto a cedere la propria quota è libero soltanto nel caso in cui la cessione venga effettuata ad un unico soggetto. Il rispetto di questo limite evita che la quota ceduta a più persone, che a loro volta possono cedere le loro quote a più persone, e così via, comporti l'atomizzazione della quota originariamente ceduta ed il conseguente deprezzamento, anche economico, dell'invenzione brevettata.

Un'altra parte della dottrina afferma invece che, in caso di cessione di quota, agli altri contitolari debba essere riconosciuto un diritto di prelazione sull'acquisto della quota in vendita, in base al combinato disposto dagli artt. 732¹⁵ e 1116 c.c.¹⁶.

¹⁵ **Art. 732 Diritto di prelazione.** Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria (1502). Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

B. Cessione dell'intero

La cessione dell'intero delle quote di un'invenzione brevettata in comunione viene regolata dal terzo comma dell'art. 1108¹⁷ c.c. il quale statuisce che è necessario il consenso di tutti i contitolari per gli atti di vendita del bene in comune.

Caso diverso dalla cessione è la **rinuncia della propria quota** da parte di un contitolare, ex art. 1104 c.c.¹⁸. In questo caso la quota rinunciata andrà ad accrescere, pro quota, le quote degli altri partecipanti. Con la rinuncia, il contitolare rinunciante si libera sia del proprio diritto reale di proprietà della quota, che delle relative obbligazioni collegate a tale diritto.

Licenza di un'invenzione brevettata in contitolarità

Anche su un'invenzione brevettata in contitolarità possono essere concesse delle licenze. Tali licenze possono essere concesse su singole quote o sull'intero.

A. Licenza su quota singola

Parte della dottrina ritiene che il contratto di cessione di licenza su singola quota, seppur validamente stipulato, possa risultare inefficace. Infatti il licenziatario per poter utilizzare quanto licenziatogli deve ottenere il consenso degli altri contitolari dell'invenzione brevettata.

Altra dottrina, invece, ritiene che si debba distinguere tra licenze esclusive e licenze senza esclusiva.

¹⁶ **Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria.** Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

¹⁷ **Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.** Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

¹⁸ **Art. 1104 Obblighi dei partecipanti.** Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto (882). La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

Nel caso venga stipulata una licenza esclusiva su una quota, il licenziatario per poter sfruttare l'invenzione non necessita del consenso degli altri contitolari.

Nel caso venga stipulata una licenza non esclusiva, questa, ancorché valida, risulterebbe inefficace senza l'assenso degli altri contitolari. Ciò perchè una licenza non esclusiva si tradurrebbe in un danno per "ampliamento della concorrenzialità" all'interno del gruppo, con conseguente danno per lo stesso.

B. Licenza sull'intero

Nel caso di licenze sull'intera invenzione brevettata in comunione, parte della dottrina pone una distinzione tra licenze ultranovennali e licenze infranovennali

Per un'efficace stipula di licenze ultranovennali (cioè contratti che licenziano il brevetto per un termine superiore ai nove anni) si ritiene necessaria la decisione unanime dei contitolari in base al terzo comma dell'art. 1108 c.c. che esplicitamente statuisce la necessità del consenso di tutti i contitolari per le locazioni ultranovennali.

Per un'efficace stipula di licenze infranovennali (cioè contratti che licenziano il brevetto per un termine inferiore ai nove anni) la dottrina si divide tra chi ritiene sufficiente la maggioranza semplice, ex art. 1105 c.c., e chi ritiene invece necessaria la maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo dell'invenzione brevettata, come fissato al secondo comma dell'art. 1108 c.c.

Altra dottrina invece, non distingue le licenze in base alla loro durata ma unicamente in base all'esclusività.

Per le licenze non esclusive viene ritenuta sufficiente una maggioranza semplice o dei due terzi del valore della cosa comune, rispettivamente se la licenza viene considerata atto di ordinaria amministrazione o eccedente l'ordinaria amministrazione.

Per le licenze esclusive, indipendentemente dalla loro durata, viene affermato che la loro decisione dev'essere presa all'unanimità secondo il terzo comma dell'art. 1108 c.c.

Sempre in merito alle licenze esclusive, recentemente è stata fatta un'ulteriore distinzione tra licenze esclusive assolute e licenze esclusive semplici.

Le prime, che richiedono la decisione unanime dei contitolari, si hanno quando il licenziante si obbliga a non sfruttare direttamente l'invenzione brevettata in comunione e a non sottoscrivere altre licenze.

Le seconde, che richiedono la maggioranza dei due terzi del valore complessivo della cosa in comune, si hanno quando il licenziante si obbliga a non concedere altre licenze, ma si riserva di sfruttare direttamente l'invenzione brevettata in comunione.

Legittimazione all'azione di contraffazione

Anche in relazione all'azione di contraffazione in difesa del brevetto in comunione si riscontrano opinioni divergenti.

Parte della dottrina afferma che i contitolari non possono agire, nei confronti dei contraffattori, indipendentemente gli uni dagli altri. Sarebbe necessario quindi, anche in caso di contraffazione, attenersi all'applicazione delle norme sulla comunione.

Altra dottrina afferma invece il libero esercizio dell'azione di contraffazione da parte di uno qualsiasi dei contitolari. Così agendo si può da un lato evitare che il contraffattore si avvantaggi dell'assenza di giudizio degli altri contitolari e dall'altro si può ottenere una sentenza, sia favorevole che sfavorevole, efficace nei confronti di tutti i contitolari.

Anche la giurisprudenza sembra orientata in questo senso e quindi riconosce a ciascun contitolare il potere di agire disgiuntamente dagli altri contitolari in difesa dell'invenzione comune.

Scioglimento della comunione

In base all'art. 1111 c.c. ciascun contitolare può chiedere lo scioglimento della comunione sul brevetto comune. Detto scioglimento può essere ritardato soltanto quando:

- a. l'autorità giudiziaria stabilisce una dilazione, comunque non superiore ai cinque anni, nel caso in cui lo scioglimento immediato pregiudicherebbe gli interessi degli altri contitolari;
- b. sia stato stipulato un patto per rimanere in comunione, patto che può avere una durata massima di dieci anni. Qualora nel patto sia prevista una durata superiore, questa si riduce a dieci anni.
- c. intervengano le eccezioni della comunione ereditaria ex artt. 713¹⁹ e 715²⁰ c.c.

¹⁹ **Art. 713 c.c. Facoltà di domandare la divisione.** I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti). Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

²⁰ **Art. 715 c.c.. Casi d'impedimento alla divisione.** Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito (462), la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità (244 e seguenti) o sulla filiazione naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della

Il problema è rappresentato dal brevetto in sé. Infatti un brevetto è difficilmente divisibile in natura. La soluzione che si prospetta è quella rappresentata dall'art. 1112²¹ c.c., fatto salvo l'esistenza di un patto tra i contitolari per cui il brevetto viene assegnato ad uno di essi con conseguente percezione di conguagli in denaro da parte degli altri.

L'articolo ora citato, sancisce l'indivisibilità del brevetto in quanto fissa che lo scioglimento della comunione non può essere richiesto quando la comunione è posta su cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

Tuttavia, anche se viene riconosciuta l'indivisibilità del brevetto ciò non impedisce lo scioglimento della comunione. Infatti è sempre possibile procedere alla vendita del brevetto, sia ad un contitolare che ad un terzo, e alla distribuzione del ricavato tra i contitolari proporzionalmente alle quote della comunione detenute.

Quest'ultima soluzione, però, è particolarmente sfavorevole a quei contitolari che sfruttano l'invenzione comune nell'esercizio della propria attività o comunque direttamente.

Anche questo diritto pare dover essere tutelato e parte della dottrina ha proposto che venga applicato l'art. 6 L.I.²² a favore di questi soggetti che potrebbero continuare a sfruttare l'invenzione comune nei limiti del preuso.

Infine, recenti posizioni dottrinali affermano che non è possibile trascurare il primo comma lett. a) dell'art. 66 L.I.²³ ove si afferma che devono essere resi pubblici, a mezzo della

procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'Art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede (600). L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele. La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti (462). Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.

²¹ **Art. 1112 c.c. Cose non soggette a divisione.** Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

²² **Art. 6-bis.**

1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

²³ **Art. 66.** Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

- 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali;
- 2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti;
- 3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;
- 4) il verbale di pignoramento;
- 5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

trascrizione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, gli atti di divisione. Secondo tale posizione sembra ammissibile la distribuzione tra i contitolari di un brevetto delle varie facoltà derivanti dal brevetto stesso. Pertanto, se è plausibile che non si possa configurare una divisione della contitolarità che si concretizzi nel rilascio di tanti attestati di privativa quanti erano i contitolari, è anche vero che la distribuzione tra gli stessi delle facoltà derivanti dal brevetto potranno avere un'estensione tale da portare a riconoscere a ciascuno dei contitolari i più ampi poteri di sfruttamento, sia diretto che indiretto, dell'invenzione.

Incontri occasionali.

Quando più inventori indipendenti concorrono ad un'idea inventiva, il diritto di brevetto spetta a ciascuno di loro. Il problema sta nello stabilire chi, in presenza di più depositi sulla stessa idea inventiva, abbia diritto ad essere riconosciuto come titolare della domanda di brevetto. Il nostro ordinamento risolve il problema in base all'art. 14 L.I.²⁴ terzo comma secondo il quale è compreso nello stato della tecnica anche il contenuto di domande nazionali ed europee od internazionali depositate prima della data di deposito della domanda di brevetto della quale deve essere valutata la novità. Con tale disposizione, il nostro ordinamento afferma che il legittimo titolare di una domanda di brevetto è colui che le deposita per primo. Questa teoria del *first to file* è applicabile solo nei casi in cui il testo delle domande di brevetto è identico o comunque protegga la medesima invenzione.

6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile;

7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative;

10) le sentenze di cui all'art. 27-bis e le relative domande giudiziali;

11) le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali.

²⁴ **Art. 14 L.I.** Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

Nei casi in cui le domande depositate siano ancora segrete e le invenzioni da esse tutelate non siano uguali, ma simili, non identiche, ma similari, il principio del *first to file* non verrà applicato. Tutte le domande di brevetto coesisteranno come fossero delle normali domande di brevetto.

Questa teoria si contrappone alla teoria del *first to invent* applicata negli Stati Uniti in cui il legittimo titolare di una domanda di brevetto è colui il quale per primo ha realizzato l'invenzione oggetto della domanda di brevetto.

Accordi privati a tutela della contitolarità brevettuale

Nelle pagine che seguono riportiamo, a titolo di esempio alcune bozze di accordo/contratto utilizzate nel caso di contitolarità brevettuale a reciproca tutela delle parti.

Il primo esempio è relativo ad un contratto di ricerca con contitolarità. Tale contratto si applica ad attività di ricerca la cui proprietà dei risultati è condivisa tra i partner in percentuale all'effettivo apporto delle parti. Nell'esempio proposto i soggetti dell'accordo sono rispettivamente una università ed un'azienda.

Il secondo esempio è invece relativo ad un contratto di ricerca con contitolarità in cui i soggetti giuridici sono rispettivamente una università ed un professore-ricercatore che svolge la propria attività di ricerca all'interno dell'università stessa.

BOZZA DI CONTRATTO DI RICERCA CON CONTITOLARITÀ (1)

TRA

Università degli Studi di _____, con sede legale a _____ in via _____, C.F. _____ P.IVA _____, nel seguito denominato Università, rappresentata dal Prof. _____, Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di _____, C.F. _____ P.I. _____, domiciliato per la carica a _____ in Via _____;

E

la società _____, con sede legale a _____, in via _____ C.F. _____ e P.IVA _____, (di seguito denominata Azienda) rappresentata da _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto l'esecuzione di un programma di ricerca congiunto tra l'Università e l'Azienda relativo a: _____.

Il programma dettagliato di attività è riportato nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Definizioni

a) per "Materiale Tecnico" si intende:

- ogni elemento tangibile, come documenti sotto qualsiasi forma, programmi informatici, database o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi;
- ogni materiale tangibile come dati, informazioni, idee e concetti siano o no essi brevettabili;

b) per "IPR - Diritti di Proprietà Intellettuale" si intende l'insieme di brevetti, domande di brevetto e idee brevettabili, diritti di marchio e diritti su progetti e disegni;

c) per "Risultati" si intende il Materiale Tecnico e la IPR che derivano direttamente da ogni fase del Progetto;

Art. 3 - Durata

L'attività di cui all'articolo 1 avrà la durata di ____ mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. Tale durata potrà essere di comune accordo prorogata su richiesta scritta e motivata della parte che richiede la proroga.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

L'Università e l'Azienda si impegnano a scambiarsi le informazioni e conoscenze in loro possesso, acquisite nel campo degli studi oggetto del presente contratto e per le finalità della stessa, nei limiti in cui entrambi possano liberamente disporre.

L'Università e l'Azienda si impegnano a destinare all'esecuzione della ricerca stessa proprio personale ed a porre reciprocamente a disposizione la strumentazione e le strutture necessarie per lo svolgimento delle attività.

Art. 5 - Responsabili

Responsabile per l'Università del programma di ricerca è _____ dell'Unità di Ricerca di_____.

Rappresentante di Azienda del programma di ricerca è _____.

Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere al più presto comunicata all'altra parte.

Art. 6 - Relazioni e controlli

Il Responsabile dell'Università congiuntamente al Rappresentante dell'Azienda, redigeranno:

- relazioni intermedie, ogni _____ sullo stato dell'attività che, oltre a dettagliare le attività svolte nell'ambito del programma nel periodo di riferimento, evidenzieranno l'eventuale incidenza dei risultati raggiunti durante detto periodo sul complesso dei lavori stabiliti nel programma ed il programma dei lavori previsti per il periodo successivo;
- una relazione finale, entro _____ giorni dalla data della conclusione del programma con una dettagliata descrizione di tutti i risultati ottenuti.

Art. 7 - Tutela del segreto

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del programma di ricerca di cui

all'art. 1, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente contratto, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Art. 8 - Pubblicazioni

Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, l'Università potrà utilizzarli congiuntamente o disgiuntamente dall'Azienda. Il testo della memoria scientifica dovrà essere approvato dal Rappresentante dell'Azienda indicato nell'art. 5 il quale dovrà, entro _____ giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, l'Università si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta dall'Azienda.

Art. 9 – Proprietà dei risultati

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Le parti convengono sin d'ora ed accettano che la quota di proprietà del committente sui risultati della ricerca, sui relativi Diritti di Proprietà Intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali sarà pari al _____%.

Le Parti convengono che la gestione e l'uso di brevetti a protezione dei risultati della ricerca sarà regolato da quanto segue (oppure da apposito contratto, allegato B):

- a) le licenze non esclusive saranno decise a _____ (maggioranza/unanimità);
- b) le licenze esclusive saranno decise a _____ (maggioranza/unanimità);
- c) i proventi derivanti dalle licenze saranno _____ (suddivisi fra le parti/non suddivisi);
- d) la cessione del brevetto sarà decisa _____ (all'unanimità/autonomamente);
- e) l'uso in proprio sarà consentito alle Parti _____ (previo compenso alla parte che non utilizza in proprio/in autonomia, senza compenso);
- f) la difesa del brevetto sarà affidata a _____.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravviveranno al completamento del programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente contratto, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; essi cesseranno di essere efficaci solo

quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili all'Università e/o al Committente e comunque decorsi cinque anni dalla cessazione del contratto.

Art. 10 - Importo e modalità di pagamento

Per l'esecuzione del programma oggetto del presente contratto l'Azienda corrisponderà all'Università l'importo complessivo di Euro _____ (_____) oltre IVA ai sensi di Legge. Tale importo sarà corrisposto, previa emissione di idonea fattura da parte dell'Università, come segue:

- Euro _____ oltre IVA _____
- Euro _____ oltre IVA _____
- Euro _____ oltre IVA _____

I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati entro _____ giorni dalla data del ricevimento da parte dell'Azienda delle fatture emesse dall'Università.

Art. 11- Risoluzione

In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c. c. Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 12 - Clausola arbitrale

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'applicazione del presente contratto, le parti convengono di ricorrere ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti stesse. In mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, a ciò provvederà il presidente del Tribunale di Siena. Il collegio deciderà nelle forme dell'arbitrato irrituale e secondo equità.

Art. 13 - Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in solo caso d'uso a tassa fissa sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Il segreto industriale

Letto, approvato e sottoscritto.

____ (luogo), li ____ (data)

____ (luogo), li ____ (data)

Università degli Studi di Siena

Il Rettore

La società _____

Rappresentante Legale

BOZZA DI CONTRATTO DI RICERCA CON CONTITOLARITA' (2)

TRA

L'Università degli Studi di _____, di seguito indicata come Università, con sede legale a _____, in via _____, C.F. _____ e P.IVA _____, rappresentata dal Prof. _____, Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di _____, C.F. _____ P.IVA. _____, domiciliato per la carica a _____ in Via _____;

E

Il sig. Prof. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____ C.F. _____ di seguito indicato come Inventore;

PREMESSO CHE

- l'Inventore opera all'interno dell'Università come _____ e svolge attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento di _____;
- l'Inventore, nel corso della sua attività, ha ideato un procedimento dal titolo " _____ " qui di seguito denominato invenzione, che consente _____
- *(l'attività di ricerca che ha portato all'invenzione si è svolta in collaborazione con il gruppo di ricerca _____ dell'Università degli Studi di _____)*
- l'Inventore è disponibile a cedere i suoi diritti sull'invenzione *(o la sua parte dei diritti sull'invenzione)* all'Università, a fronte di un riconoscimento economico;
- scopo del presente accordo è il trasferimento dei diritti sull'invenzione sopra definita *(o della parte dei diritti sull'invenzione sopra definita spettante all'inventore (**%))* a favore dell'Università, al fine di consentire a questa, che si farà carico dei relativi costi, di valutarne il migliore sfruttamento;
- *(in base agli accordi tra gli inventori ed al rispettivo apporto inventivo, la contitolarità dei diritti derivanti dall'invenzione sarà così suddivisa: Università di _____ **%, Inventore _____ **% (accordo di cessione di data _____)*
- il presente accordo viene sottoscritto per formalizzare le rispettive volontà;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
- 1.2 L'Inventore dichiara, per sua libera volontà, di voler cedere a titolo definitivo i diritti sull'invenzione (*o la sua parte dell'invenzione*) all'Università, e l'Università dichiara di voler proteggere l'invenzione con tutela brevettuale, e per il meglio, se ne sussisteranno gli estremi,
- 1.3 A fronte di detta cessione all'inventore verrà riconosciuto un quantum economico come specificato all'art. 2.
- 1.4 Le parti del presente accordo si impegnano alla miglior reciproca cooperazione, obbligandosi a tale scopo a mantenere assoluta segretezza in ordine ai contenuti ed alle caratteristiche dell'invenzione e a non diffondere in alcun modo notizie ad essa inerenti. Nel caso in cui l'inventore intenda darne comunicazione nel corso di convegni o nell'ambito di pubblicazioni scientifiche, ciò dovrà comunque avvenire previa concertazione con l'Università cessionaria e nel rispetto delle disposizioni di legge inerenti la tutela brevettuale. A tale scopo l'inventore si impegna a rilasciare all'Università, prima di ogni intervento di qualunque specie volto alla pubblicizzazione dell'invenzione, una dichiarazione con cui attesta che l'intervento di cui trattasi, di volta in volta opportunamente identificato, è conforme ai criteri da adottare per la pubblicizzazione dei risultati delle attività di ricerca coperti da brevetto durante il periodo di segretezza della domanda brevettuale.
- 1.5 Il precedente comma 1.4 trova applicazione nel periodo precedente il deposito della domanda di brevetto e per i 18 mesi successivi alla data del deposito, salvo diversi accordi fra le parti.

Art. 2 – Compenso

L'Università riconosce all'Inventore una somma pari al ** % della propria quota di utile ricavato dalla cessione, o concessione in licenza, del brevetto relativo all'invenzione, una volta ripianati i costi sostenuti per il brevetto stesso. Per utile si intende il ricavato economico, al netto dell'IVA, della cessione, o concessione in licenza, del brevetto relativo all'invenzione, dedotte le spese brevettuali e le eventuali altre spese ad esso relativo e che saranno debitamente giustificate.

L'Università verserà all'Inventore il dovuto – al netto delle trattenute di legge - entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della somma, o di ogni sua parte nel caso in cui il versamento all'Università non sia previsto in unica soluzione.

L'Inventore, alla sottoscrizione del presente accordo, comunicherà all'Università la banca e il conto corrente ove effettuare il versamento dovuto.

L'Inventore, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di nulla più pretendere per la cessione all'Università della propria parte di invenzione, indipendentemente dalla riuscita commerciale dell'invenzione stessa.

Nel caso in cui l'Università conceda in licenza la propria quota di brevetto relativo all'invenzione di cui trattasi, il relativo contratto di licenza dovrà rispettare il presente accordo.

Art. 3 - Compartecipazione al rischio

A titolo di compartecipazione al rischio relativo all'investimento universitario sul brevetto, l'inventore si obbliga a partecipare alle spese di primo deposito nella misura del 10% dell'importo dovuto.

Tale obbligo si estenderà almeno al 50% delle spese brevettuali che dovessero rimanere a carico del bilancio universitario per il mantenimento e le eventuali estensioni.

L'Università provvederà all'integrale rimborso di tali quote, prima della suddivisione delle percentuali di cui al precedente art. 2, nel caso di riscossione di ricavi derivanti dal brevetto eccedenti le spese sostenute.

Art. 4 - Tutela brevettuale

L'Università, acquisita l'invenzione, provvederà alla miglior tutela della stessa, se detta invenzione avrà in sé gli aspetti essenziali di brevettazione. Se, entro 6 mesi dal momento in cui l'inventore ha fornito tutte le indicazioni necessarie alla stesura della domanda di brevetto, l'Università non avrà provveduto a depositare tale domanda il diritto ad ottenere il brevetto passerà all'inventore previa corresponsione dei costi, debitamente giustificati, sostenuti fino a quel momento dall'Università.

L'Università, salvo quanto previsto dal precedente art. 3, sosterrà tutte le spese relative al deposito della domanda di brevetto a tutela dell'invenzione ed al suo mantenimento in vita, nonché le eventuali estensioni della domanda di brevetto che saranno decise dall'Università, sentito il parere dell'inventore qualora coinvolto nel sostenimento della spesa.

4.1 L'Università e l'inventore concordano che se, decorsi 3 (tre) anni dalla data di primo deposito della domanda di brevetto a tutela dell'invenzione, questa non sarà stata oggetto di alcun accordo economico, o gli accordi economici sottoscritti non saranno tali da giustificare altre spese brevettuali, la relativa domanda brevettuale potrà essere abbandonata, fatto salvo ogni altro accordo sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 5 – Obbligo di diligenza

L'Università e l'inventore assumono l'obbligo di comportarsi reciprocamente con la massima diligenza nei rapporti derivanti dal presente accordo. In ogni caso l'inventore è tenuto a collaborare e a fornire tutto il supporto necessario nelle varie fasi di brevettazione e commercializzazione del brevetto, nonché in eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il diritto a brevettare. Tali obblighi di collaborazione comprendono anche: a) l'impegno degli inventori a sottoscrivere tutti i documenti necessari nel corso delle fasi di deposito, esame e concessione delle domande di brevetto, italiane o estere; b) l'impegno a fornire o segnalare all'Università le informazioni e i documenti di sua conoscenza connessi con l'invenzione realizzata; c) la segnalazione dell'eventuale soggetto, con cui si trovino in contatto, che sia interessato ad acquistare il diritto al conseguimento del brevetto in Italia e/o all'estero e ad inoltrare la relativa domanda, assumendosi ogni spesa e tassa riguardanti lo stesso e il suo mantenimento in vigore e che sia disponibile a versare all'Università un corrispettivo.

Art. 6 - Azioni legali

Ogni azione legale, sia attiva che passiva, relativa all'invenzione o al titolo brevettuale, che dovesse essere intrapresa sarà completamente gestita dall'Università. Inoltre l'Università si fa completo carico dei costi relativi ad ogni azione legale, sia attiva che passiva, relativa all'invenzione o al titolo brevettuale, che dovesse essere intrapresa. In caso di azione legale, sia attiva che passiva, l'inventore si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria.

Art. 7 - Termine e risoluzione

Il presente contratto decorre dall'apposizione dell'ultima firma da parte dell'accettante. Il presente contratto ha una durata pari alla durata del titolo brevettuale a tutela dell'invenzione, fintantoché l'Università resta contitolare di detto titolo.

Il presente contratto si risolve automaticamente nel caso in cui l'invenzione, per le sue proprie caratteristiche, risulti non brevettabile oppure qualora il titolo brevettuale a tutela dell'invenzione decada o venga dichiarato nullo.

In ogni caso, nessuna clausola del presente accordo può essere assunta od interpretata come una rinuncia, parziale o totale, da parte dell'Università e dell'inventore, dei loro rispettivi diritti, o su quant'altro di loro proprietà.

Art. 8.- Modificazioni

Ogni modifica, integrazione o deroga al presente accordo deve risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 9 - Imposta di bollo

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo in caso d'uso, ai sensi della parte seconda p.24 della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche.

Letto, accettato e sottoscritto,

___ (luogo), li ___ (data)

___ (luogo), li ___ (data)

Università degli Studi di Siena
Il Rettore

L'Inventore
Prof.

A norma dell'art. 1341 e ss. del C.C. le parti del presente accordo dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di accettare specificatamente le seguenti clausole: Art. 1 Oggetto; Art, 2 Compensi; Art. 3 Tutela brevettuale; Art. 5 Azioni legali.

Letto, accettato e sottoscritto,

___ (luogo), li ___ (data)

Prof. _____

BIBLIOGRAFIA

Brevetti e marchi,

Barzanò & Zanardo, III Ed. 2000, Buffetti Editore

Guida alla tutela di invenzioni, disegni, modelli e marchi

a cura di Francesco Fenudi e Maida Niccolai CCIAA Lucca e Notarbartolo & Gervasi S.p.A., 2008

Innovazione e competitività: la tutela dei marchi e dei brevetti

Riccardo Pietrabissa, Politecnico di Milano, giugno 2006

IP Value 2006. Building and enforcing intellectual property value

Globe White Pages (UK), 2006

L'attività brevettuale degli enti pubblici di ricerca in Italia ed in Europa. Rilevante? In crescita? Utile?

Fabrizio Cesaroni e Andrea Piccaluga, in Bonaccorsi A. (a cura di), Il sistema della ricerca pubblica in Italia, Franco Angeli, Milano, 2003

L'autore dell'invenzione ed i coautori

Federica Marabini, Università degli Studi Roma Tre, marzo 2004

La comproprietà dei diritti di proprietà intellettuale

IPR Helpdesk, settembre 2009

La contitolarità nei brevetti

Davide L. Petraz, G.L.P. Srl, Udine, 1998

La protezione e lo sfruttamento delle invenzioni attraverso i brevetti ed i Modelli di Utilità nell'ambito del Sesto Programma Quadro

IPR Helpdesk, settembre 2008

Manuale del trasferimento tecnologico

a cura di UNIMITT (Università degli Studi di Milano), 14 maggio 2007

Piccola guida alla proprietà industriale

M.G. Del Gallo Rossoni, Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, III ediz., giugno 2000