

### Servizio di Consulenza per le “Procedure per la Protezione della Proprietà Intellettuale”

|   | ATTIVITÀ DA SVOLGERE                                                                                                       | DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                                                              | DESCRIZIONE SINTETICA                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ricerca sullo stato dell’arte                                                                                              | Ricerca di anteriorità semplificata                                                               | Ricerca documentale su banche dati brevettuali e tecniche per individuare anteriorità potenzialmente rilevanti rispetto all’invenzione     |
|   |                                                                                                                            | Ricerca di anteriorità con parere di brevettabilità                                               | Ricerca documentale con analisi dei risultati e valutazione preliminare di novità, attività inventiva e principali criticità               |
|   |                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                            |
| 2 | Assistenza e consulenza per il deposito di una domanda di brevetto nazionale all’UIBM                                      | Redazione e deposito di domanda di brevetto italiano                                              | Redazione e deposito presso UIBM di domanda di brevetto in lingua italiana (comprese le traduzioni delle rivendicazioni in lingua inglese) |
|   |                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                            |
| 3 | Assistenza e consulenza per il deposito di una domanda di brevetto europeo (primo deposito)                                | Primo deposito europeo                                                                            | Redazione/adattamento e deposito presso EPO di domanda di brevetto europeo, quale primo deposito                                           |
|   |                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                            |
| 4 | Assistenza e consulenza per l’estensione di una domanda di brevetto nazionale all’EPO                                      | Estensione EP da priorità italiana                                                                | Deposito di domanda europea rivendicando la priorità di una precedente domanda italiana                                                    |
|   |                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                            |
| 5 | Assistenza e consulenza per il deposito/estensione di una domanda di brevetto a livello internazionale o nazionale al WIPO | Primo deposito PCT                                                                                | Redazione/adattamento e deposito di domanda internazionale PCT quale primo deposito                                                        |
|   |                                                                                                                            | Estensione PCT da priorità italiana                                                               | Deposito di domanda internazionale PCT rivendicando la priorità di una precedente domanda italiana                                         |
|   |                                                                                                                            | Ingresso in fase regionale europea da PCT                                                         | Ingresso di domanda PCT nella fase regionale europea presso EPO                                                                            |
|   |                                                                                                                            | Ingresso in fasi nazionali estere da PCT                                                          | Ingresso di domanda PCT nelle fasi nazionali dei Paesi di interesse                                                                        |
|   |                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                            |
| 6 | Monitoraggio e gestione delle scadenze                                                                                     | Monitoraggio scadenze e procedure per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale | Sorveglianza delle scadenze e gestione dei pagamenti per mantenimento in vita di domande di brevetto                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Assistenza e consulenza per il deposito/estensione di una domanda di brevetto all'estero</b>                                                                                                                                          | Deposito diretto estero                                 | Deposito di domanda di brevetto nazionale in uno o più Paesi esteri                                                            |
| 8  | <b>Assistenza alla fase di concessione di una domanda di brevetto; convalida del brevetto europeo concesso nei paesi aderenti alla convenzione sul Brevetto Europeo</b>                                                                  | Adempimenti di concessione brevetto europeo             | Gestione degli adempimenti successivi alla comunicazione di intenzione di concessione EPO                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Convalide nazionali brevetto europeo                    | Convalida del brevetto europeo nei Paesi designati                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Adempimenti di concessione in Paesi esteri              | Gestione della fase di concessione di brevetti nazionali esteri                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Richiesta di effetto unitario                           | Deposito della richiesta di effetto unitario per brevetto europeo concesso                                                     |
| 9  | <b>Deposito di domanda divisionale italiana o estera</b>                                                                                                                                                                                 | Deposito di domanda divisionale                         | Deposito di domanda divisionale IT, EP, USA o estera                                                                           |
| 10 | <b>Risposte ad Azioni Ufficiali</b>                                                                                                                                                                                                      | Replica a Ministeriale UIBM                             | Predisposizione e deposito di risposta a comunicazione ufficiale UIBM                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Replica a comunicazione ufficiale EPO                   | Predisposizione e deposito di risposta a comunicazione ufficiale EPO                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Replica a rapporti di esame esteri                      | Assistenza nella risposta a rilievi o rapporti di esame emessi da uffici brevetti esteri                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Trasmissione rapporto di ricerca con commento sintetico | Trasmissione al cliente del rapporto di ricerca emesso dall'ufficio competente con breve commento preliminare                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Parere su rapporto di ricerca o opinione scritta        | Analisi del rapporto di ricerca, dell'opinione scritta e dei documenti citati, con indicazione della strategia di prosecuzione |
| 11 | <b>Procedure orali durante l'esame brevettuale condotto dall'EPO; procedure di appello di fronte all'EPO o ad altri uffici brevetti extra-europei; procedure di opposizioni di fronte all'EPO, ricorso alla commissione dei ricorsi.</b> | Procedura orale EPO                                     | Preparazione e partecipazione a procedura orale dinanzi all'EPO durante l'esame                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Opposizione EPO                                         | Assistenza in procedura di opposizione davanti all'EPO, come titolare o opponente                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Appello EPO                                             | Assistenza in procedura di appello davanti alle Commissioni di Ricorso EPO                                                     |

|    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>Assistenza e consulenza per domande di brevetto presentate in cotitolarità con altri enti e società private</b>                               | Accordo di cotitolarità                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione di accordo per la gestione di diritti IP in cotitolarità</li> <li>- Revisione di accordo per la gestione di diritti IP in cotitolarità</li> </ul>                                                                                                 |
| 13 | <b>Consulenza e assistenza legale per la redazione della contrattualistica in caso di cessione o licenza dei titoli di Proprietà Industriale</b> | Revisione contratto di cessione                    | Revisione di contratto avente ad oggetto la cessione di brevetti, marchi, domande pendenti, know-how o altri diritti IP                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                  | Redazione contratto di cessione                    | Redazione di contratto di cessione di brevetti, marchi, know-how o altri diritti di Proprietà Industriale                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                                  | Revisione contratto di licenza                     | Revisione di contratto di licenza relativo a brevetti, marchi, know-how o altri diritti IP                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                  | Redazione contratto di licenza                     | Redazione di contratto di licenza relativo a brevetti, marchi, know-how o altri diritti IP                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | <b>Accordi di collaborazione</b>                                                                                                                 | Accordo di collaborazione o sviluppo congiunto     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione di accordi aventi a oggetto attività di ricerca, sviluppo, innovazione o co-sviluppo</li> <li>- Revisione di accordi aventi a oggetto attività di ricerca, sviluppo, innovazione o co-sviluppo</li> </ul>                                         |
|    |                                                                                                                                                  | Clausole IP in contratti commerciali o tecnologici | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisione di clausole relative a proprietà industriale, know-how, riservatezza, licenze o titolarità dei risultati</li> <li>- Redazione di clausole relative a proprietà industriale, know-how, riservatezza, licenze o titolarità dei risultati</li> </ul> |
|    |                                                                                                                                                  | NDA / accordo di riservatezza                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione di accordo di riservatezza per informazioni tecniche, commerciali o know-how</li> <li>- Revisione di accordo di riservatezza per informazioni tecniche, commerciali o know-how</li> </ul>                                                         |
| 15 | <b>Ricerche di anteriorità marchi nei registri di interesse con redazione del relativo parere tecnico-legale sulle ricorrenze riscontrate</b>    | Ricerca di anteriorità marchi                      | Ricerca nei registri marchi per individuare segni anteriori identici o simili                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | <b>Assistenza e consulenza per il deposito della domanda di registrazione di marchio</b>                                                         | Deposito marchio italiano                          | Deposito di domanda di registrazione di marchio nazionale presso UIBM                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                  | Deposito marchio dell'Unione Europea               | Deposito di domanda di marchio UE presso EUIPO                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | nazionale/dell'unione Europea e di marchi nazionali esteri                                                            | Deposito marchio internazionale                                                                                                                                                                                  | Deposito di marchio a livello internazionale                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                       | Opposizione marchi                                                                                                                                                                                               | Assistenza in opposizioni relative a marchi italiani, UE o esteri, attive o passive                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                       | Rinnovo marchio                                                                                                                                                                                                  | Assistenza per rinnovo di marchi italiani, UE o esteri                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                       | Redazione o revisione del disciplinare d'uso                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Redazione del regolamento/disciplinare d'uso relativo a marchio collettivo o di certificazione</li><li>- Revisione del regolamento/disciplinare d'uso relativo a marchio collettivo o di certificazione</li></ul>                                   |
|    |                                                                                                                       | Deposito marchio collettivo o di certificazione                                                                                                                                                                  | Assistenza per il deposito di marchio collettivo o di certificazione presso UIBM, EUIPO o uffici esteri                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | Assistenza e Consulenza per la tutela di design e modelli                                                             | Deposito italiano<br>Deposito unitario<br>Deposito estero                                                                                                                                                        | Assistenza e Consulenza per la tutela di design e modelli a livello italiano, estero ed unitario                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | Consulenza strategica sul portafoglio brevettuale ai fini della valorizzazione e commercializzazione delle invenzioni | Valorizzazione mediante cessione, licenza o altra forma di commercializzazione, previa autorizzazione dell'Università, a soggetti interessati ad utilizzare tecnologie di cui è titolare o co-titolare l'Ateneo. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analisi e gestione strategica delle domande di brevetto comprensiva della valutazione economica del portafoglio brevetti</li><li>- Valorizzazione e commercializzazione delle invenzioni</li></ul>                                                  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 | Contenzioso IP                                                                                                        | Parere precontenzioso                                                                                                                                                                                            | Parere preliminare su contraffazione, validità, interferenza con diritti di terzi o strategie di enforcement/difesa                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                       | Diffide e risposte a diffide                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Redazione di lettere di diffida, contestazione, risposta a diffida o comunicazioni stragiudiziali in materia IP</li><li>- Revisione di lettere di diffida, contestazione, risposta a diffida o comunicazioni stragiudiziali in materia IP</li></ul> |
|    |                                                                                                                       | Assistenza in cause relative alla Proprietà Industriale                                                                                                                                                          | Assistenza tecnica e legale in controversie giudiziali o stragiudiziali relative a brevetti, marchi, design, know-how e segreti commerciali                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                       | Consulenza tecnica di parte in cause IP                                                                                                                                                                          | Assistenza quale consulente tecnico di parte in procedimenti relativi a diritti di Proprietà Industriale                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                       | Supporto tecnico-legale al legale incaricato                                                                                                                                                                     | Supporto specialistico a studi legali o uffici legali interni in cause o trattative IP                                                                                                                                                                                                      |

|    |                   |                                                               |                                                                                                                            |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | Assistenza in sequestri, descrizioni o procedimenti cautelari | Supporto tecnico-legale in procedimenti cautelari relativi a diritti IP                                                    |
|    |                   |                                                               |                                                                                                                            |
| 20 | <b>Accessorie</b> | Richiesta e ottenimento documento di priorità                 | Richiesta di copia autentica della domanda prioritaria presso l'ufficio competente                                         |
|    |                   | Traduzioni tecniche, brevettuali o contrattuali               | Traduzione di descrizioni, rivendicazioni, riassunti, comunicazioni ufficiali, documenti anteriori o contratti             |
|    |                   | Trascrizioni e annotazioni presso uffici IP                   | Assistenza per trascrizione o annotazione di cessioni, licenze, cambi di nome, cambi di indirizzo o altri eventi rilevanti |