Processo **Brevetti e Licensing** — Revisione del **03/10/2017**

n.	ATTIVITA' / ATTORI	Ricercatore/ Inventore	U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti	Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale (UNIFI)	Dipartimento	CasVRI (contabilità)	Ufficio Commerciale (Area Servizi Finanziari)	Ufficio pagamento compensi al personale	Consulente brevettuale (esterno a UNIFI)	CdA	UvAR / DIEF	NOTE
	SOTTOPROCESSO Spunteà rivolta a ricercatori/inventori per avviare l'iter di deposito di una domanda brevettuale											
1	Nel caso di idea brevettabile, si rivolge all'U.F. Brevetti per avere le prime indicazioni											Il primo contatto avviene di norma tramite mail di funzione, ovvero tramite telefono.
2	L'Ufficio verifica come prima cosa se l'invenzione è nata in ambito di ricerca **istituzionale** o **vincolata**			RICERCA VINCOLATA; B								
3	Nel caso di ricerca istituzionale il diritto al brevetto spetta all'Inventore che può decidere se **Depositare la domanda di brevetto a proprio nome** oppure **Cedere la titolarità ad UNIFI**		RICERCA ISTITUZIONALE	CESSIONE TITOLARITA' A UNIFI; A; DEPOSITO A PROPRIO NOME								
4	**Nel caso di deposito a proprio nome**: Entro 30gg dal deposito deve comunicare l'avvenuta presentazione della domanda all'Ufficio Brevetti e trasmettere copia della domanda depositata.											Modulo "Comunicazione di risultato inventivo suscettibile di brevettazione conseguita nell'ambito di Ricerca Istituzionale"
5	Archiviazione dell'informazione su DB											Sarebbe opportuno poter creare un alert annuale dei depositi a proprio nome.
6	Nel caso di valorizzazione economica del brevetto, deve trasmettere all'U.F. Brevetti copia del contratto poiché ad UNIFI spetta il 40% dei proventi sulla quota degli inventori, al netto delle spese											
7	A fronte dei proventi ricevuti, trasmette all'U.F. Brevetti una dichiarazione sottoscritta con il calcolo dei costi sostenuti per il deposito e il mantenimento del brevetto, facendo riferimento alla fattura liquidata.											
8	Calcolo del 40% dei proventi spettanti ad Unifi e comunicazione all'inventore degli estremi bancari per poter procedere ad effettuare il pagamento.			FINE								
9	**Nel caso di cessione della titolarità del brevetto ad UNIFI**: trasmissione dei moduli "Comunicazione di risultato inventivo suscettibile di brevettazione conseguita nell'ambito di Ricerca Istituzionale" e "Invention disclosure" all'Ufficio Brevetti	A; CESSIONE TITOLARITA' A UNIFI										I due moduli sarebbe utile poterli inserire nell'applicativo come .pdf
	SOTTOPROCESSO Gestione del deposito domanda di brevetto e predisposizione contratti di condivisione nel caso di titoli congiunti											
10	Verifica la corretta ed esaustiva compilazione dei moduli e trasmette ai professionisti competenti (UvAR per area life sciences e DIEF per area tecnologica) l'Invention disclosure per esecuzione della ricerca di anteriorità			D								Aggiornamento del file di monitoraggio delle ricerche di anteriorità richieste al fine di averne contezza.
11	Ricevuto l'Invention Disclosure, eseguono la ricerca di anteriorità, confrontandosi, se necessario, direttamente con gli inventori e trasmettono i risultati all'Ufficio Brevetti											
12	Una volta ricevute le ricerche di anteriorità, predispone la pratica per la Commissione Brevetti e convoca l'inventore in audizione di in Commissione											La ricerca di anteriorità sarebbe utile poterla inserire nell'applicativo come file .pdf
13	Eseguita l'audizione, e analizzata la ricerca di anteriorità, decide se dare parere positivo o meno al deposito della domanda di brevetto		PARERE POSITIVO	PARERE NEGATIVO; FINE								Verbale Commissione Brevetti (la data della Commissione che approva è un dato importante da inserire nell'applicativo.)
14	Nel caso di parere positivo, richiesta preventivi ai Consulenti Brevettuali per affidamento incarico di deposito brevetto											
15	Scelta del consulente brevettuale a cui affidare l'incarico per il deposito del brevetto											Richiesta di 5 preventivi e scelta di quello meno oneroso tra quelli ricevuti. Nel caso in cui l'Inventore effettui una dichiarazione scritta in cui richiede che sia affidato l'incarico ad un determinato Consulente per motivazioni che ritiene, si procede con affidamento diretto. Il riferimento del consulente è un'informazione importante da inserire nell'applicativo.
16	Predisposizione pratica per il CdA per autorizzazione al deposito della domanda di brevetto											
17	Su input dell'U.F. Brevetti, prende CDAN di importo corrispondente al costo del primo deposito											Inviare mail con tutti i dati rilevanti per prendere la CDAN
18	Approvazione / non approvazione del deposito								PARERE POSITIVO	PARERE NEGATIVO; FINE		L'estratto del CdA che approva il deposito è un'informazione importante da inserire nell'applicativo. Sarebbe utile poter inserire direttamente il file .pdf.
19	Informazione al ricercatore dell'esito del CdA e incarico al Consulente brevettuale e invio Invention Disclosure											Incarico a firma del Dirigente
20	Richiesta BdO a Cavvri da parte dell'U.F. Brevetti ed invio a Consulente											Inviare mail con tutti i dati rilevanti per prendere la BdO con allegato estratto CdA
21	Deposito della domanda brevettuale e trasmissione all'U.F. Brevetti del verbale di deposito											
22	Inserimento della domanda di brevetto nel data-base .xls Brevetti e archiviazione cartacea											Eventualmente recuperare il titulus
23	Invio fattura per il pagamento del deposito											Sarebbe molto utile che CasVRI (contabilità) potesse agire sull'applicativo inserendo le fatture che arrivano e poi inserendo i mandati di pagamento, così da avere la contezza delle uscite per ogni brevetto
24	Effettua mandato di pagamento											Registrare gli estremi del mandato di pagamento nel sistema (no informatizzazione)
	Nel caso di titolo congiunto con altri enti, predisposizione di contratto di cogestione a firma del Rettore, i cui estremi sono registrati nel data-base brevetti											Qui si apre tutta una procedura di concertazione coi cotitolari del brevetto fino ad addivenire al contratto di cogestione definitivo
	SOTTOPROCESSO Gestione del titolo brevettuale (pagamento annualità, estensioni, abbandono)											
25	Invio del rapporto di ricerca ministeriale											Arriva di norma entro 9 mesi dal primo deposito. L'informazione deve essere inserita nell'applicativo.
26	Comunicazione dell'esito del rapporto di ricerca all'inventore e alla Commissione Brevettazione per le opportune decisioni.											
	Invio del rapporto di ricerca a UvAR e DIEF											
27	Valutazione dell'esito del rapporto di ricerca e del parere preliminare di brevettabilità e decisione in merito ad eventuali obiezioni		PARERE POSITIVO	PARERE NEGATIVO; Abbandono								Verbale Commissione Brevetti (la data della Commissione che approva è un dato importante da inserire nell'applicativo.)
28	Contatti con il consulente per incaricarlo per la prosecuzione delle azioni da intraprendere decise dalla Commissione											
29	Effettua replica al rapporto di ricerca ed emette fattura											Archiviazione della replica nel DB
30	Effettua mandato di pagamento											Sarebbe molto utile che CasVRI (contabilità) potesse agire sull'applicativo inserendo le fatture che arrivano e poi inserendo i mandati di pagamento, così da avere la contezza delle uscite per ogni brevetto
31	Entro 12 mesi dalla data di deposito, invio di comunicazione per estensione PCT/EU											
32	Predisposizione pratica per la Commissione Brevettazione in merito all'eventuale estensione PCT/EU, previo parere degli											
33	Valutazione e decisione delle strategie da attuare per estensione internazionale		PARERE POSITIVO	PARERE NEGATIVO; Non estensione								Verbale Commissione Brevetti (la data della Commissione che approva è un dato importante da inserire nell'applicativo.)
34	Contatti con il consulente per incaricarlo della prosecuzione delle azioni da intraprendere decise dalla Commissione ovvero comunica sia al consulente che agli inventori la decisione di non estendere											
	Richiesta BdO a Cavvri da parte dell'U.F. Brevetti ed invio a Consulente											
35	Estensione PCT/EU della domanda di brevetto con priorità e trasmissione all'U.F Brevetti della domanda di deposito											Nuovo codice per ogni Paese: info importante da inserire nell'applicativo
36	Emette fattura											Sarebbe molto utile che CasVRI (contabilità) potesse agire sull'applicativo inserendo le fatture che arrivano e poi inserendo i mandati di pagamento, così da avere la contezza delle uscite
37	Effettua mandato di pagamento											
	FASE REGIONALE: Comunicazione da parte degli inventori a U.F. Brevetti circa i paesi in cui											
	Richiesta preventivi al consulente											
	Presentazione dei preventivi alla Commissione			PARERE NEGATIVO; Non Nazionalizzazione								
	Richiesta di pagamento a CasVRI											
	Effettua mandato di pagamento											
	Deposito fasi nazionali/regionali											
	SOTTOPROCESSO Valorizzazione (rapporti con soggetti esterni, contrattazione, stipula accordi di cessione o licenza)											
38	Definizione delle condizioni economiche per l'evidenza pubblica per la licenza/cessione del brevetto								PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE			A 18 mesi dalla data di priorità, il brevetto esce dalla fase di segretezza e viene pubblicato sulla pagina web di UNIFI "Portafoglio Brevetti".
39	Pubblicazione sulla pagina web "Portafoglio Brevetti" alle condizioni stabilite dalla Commissione con lo stato "Licenziabile"											Inserire nell'applicativo la data in cui il brevetto è pubblicato sul sito web
40	Ricezione delle eventuali offerte ricevute e comunicazione alla Commissione per le opportune decisioni											Decorsi i 30 giorni per l'evidenza pubblica, ovvero, in caso di assenza di offerte, avvio della fase di negoziazione privata per manifestazione d'interesse
41	Valutazione e decisione sulla proposta ricevuta comprese l'approvazione della bozza di accordo di valorizzazione (cessione/licenza)		PARERE POSITIVO	PARERE NEGATIVO; Non accettazione offerta								Verbale Commissione Brevetti (la data della Commissione che approva è un dato importante da inserire nell'applicativo.)
42	Predisposizione pratica per il Cda per approvazione stipula contratto di licenza/cessione											
43	Approvazione / non approvazione stipula contratto di cessione/licenza								PARERE POSITIVO	PARERE NEGATIVO		L'estratto del CdA dovrebbe essere archiviato nel DB
44	Procedure per la firma digitale dell'accordo a cura del Rettore											
45	Inserimento nel DB dei termini contrattuali riportati nell'accordo (spese mantenimento, data ricezione e ammontare royalties, ecc). Cambiare lo stato sulla pagina web Portafoglio Brevetti in "Licenziato" o "Ceduto"											Fondamentale studiare bene questa maschera dell'applicativo che potremmo chiamare "Valorizzazione brevetto". Perché dalle condizioni di valorizzazione riportate nel contratto dipendono scadenze e adempimenti di varia natura che sarebbe bene regolare con un sistema di alert
46	Alle scadenze pattuite nel contratto di licenza, ricezione della rendicontazione da parte del licenziatario con l'evidenza di quanto fatturato nel periodo di riferimento e del calcolo delle royalties dovute a UNIFI											Questo è un elemento attualmente critico: sarebbe importante avere uno scadenzario delle tempistiche di rendicontazione per poter sollecitare i licenziatari e poi inserire i rendiconti che inviano
47	Controllo dell'ammontare esatto delle royalties dovute a UNIFI e comunicazione all'Ufficio Commerciale di UNIFI per emissione fattura corrispondente											Nell'applicativo dovremmo inserire l'importo da fatturare e il numero e data di fattura emessa
48	Invio fattura elettronica al licenziatario											
49	Incasso dei proventi da valorizzazione											
50	A gennaio di ogni anno, richiesta all'Ufficio Commerciale di UNIFI degli incassi da valorizzazione avvenuti nell'anno precedente e comunicazione alla Commissione Brevetti								RIPARTIZIONE PROVENTI DA VALORIZZAZIONE			
51	Definizione dei criteri per la ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Ateneo - art. 6, c.2 del Regolamento Brevetti											
52	Predisposizione pratica per il CdA per la ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Ateneo - art. 6, c.2 Regolamento Brevetti											
53	Delibera la ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Ateneo – art. 6, c.2 Regolamento Brevetti											
54	Comunicazione a CasVRI (contabilità) delle decisioni assunte dal CdA per dar seguito alla ripartizione ai Dipartimenti individuati											
55	Creazione progetti figlio e trasferimento alle strutture presenti in delibera CdA											
56	Ripartizione agli inventori: calcolo di quanto spettante agli inventori e comunicazione a CasVRI (contabilità) per creazione CDAN corrispondente											
57	Informa gli inventori che devono avere la liquidazione di un compenso che devono compilare e restituire all'ufficio la nota per prestazione occasionale (con marca da bollo da 2€) e altra modulistica richiesta al fini fiscali											
58	Predisposizione di nota a firma del Dirigente per l'ufficio Compensi a personale e invio della documentazione di cui al punto 57, per la liquidazione delle spettanze											
59	Effettua la liquidazione delle spettanze											
60	Trasmette comunicazione circa le scadenze per il pagamento delle annualità dei brevetti											
61	Porta la scadenza all'attenzione della Commissione Bfrevetti, previo accertamento delle intenzioni dell'inventore											
62	Valutazione e decisione circa l'opportunità di proseguire col pagamento delle annualità del brevetto		PARERE POSITIVO	PARERE NEGATIVO; C								Verbale Commissione Brevetti (la data della Commissione che approva è un dato importante da inserire nell'applicativo.)
63	Predisposizione pratica per il CDA per abbandono brevetto											
64	Approvazione / non approvazione abbandono del brevetto								PARERE NEGATIVO	PARERE POSITIVO		L'estratto del CdA dovrebbe essere archiviato nel DB
65	Comunicazione agli inventori, al consulente di abbandono del brevetto. Cambiare lo stato sulla pagina web Protafoglio Brevetti in "Abbandonato"											