



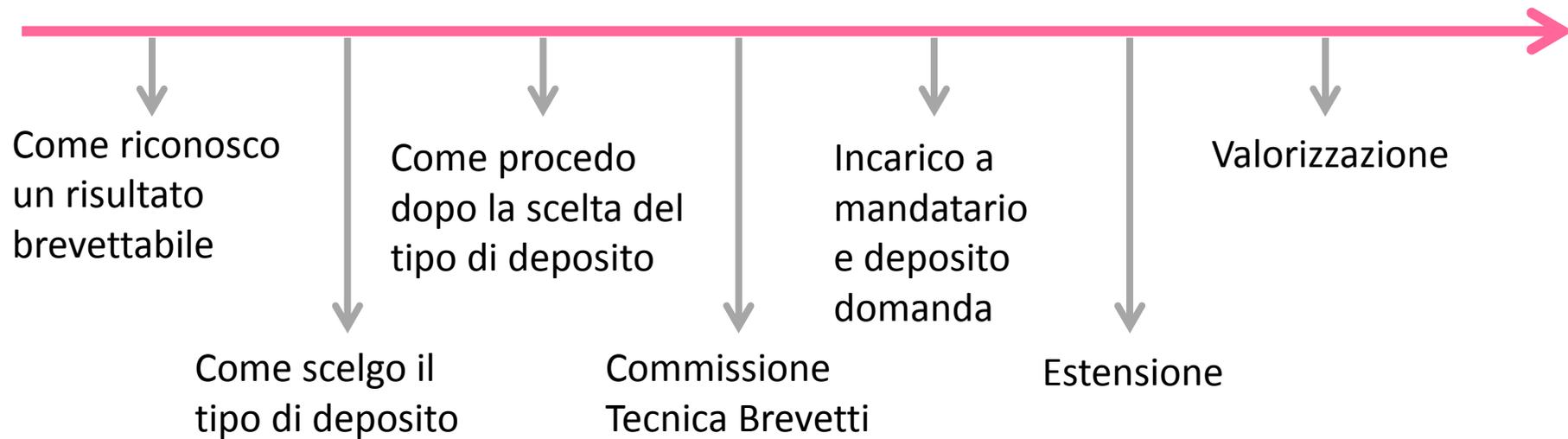
# **Le procedure di tutela: le fasi gestionali dall'idea alla concessione del brevetto e la protezione del software**

**Workshop sulla Proprietà Intellettuale  
18.11.2016**

**Valorizziamo i risultati della ricerca a Ca' Foscari**



# Outline





# Cos'è un'invenzione brevettabile?

***Una soluzione nuova a un problema tecnico.***

Art. 45 Comma 1 e 2 PCI

## COS'E' BREVETTABILE

- Un processo,
- Una macchina,
- Una manufatto,
- Una composizione
- o qualunque loro miglioramento

## COSA NON E' BREVETTABILE

- Le scoperte
- Le teorie scientifiche
- I metodi matematici
- I metodi chirurgici, terapeutici o diagnostici
- I principi per attività intellettuale, commerciale o per gioco
- **I software**
- Le presentazioni di informazioni
- Le razze animali e i procedimenti per l'ottenimento delle stesse.



# Cos'è un'invenzione brevettabile?

## *Il software*

Secondo l'art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005:

“Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.”

Allo stato attuale in Italia,  
tutti i programmi di elaboratore (codice sorgente o codice oggetto) >>> **copyright**,  
solo quelli che producono un **effetto tecnico** >>> **brevetto**



# Cos'è un'invenzione brevettabile?

## *Il software*

Secondo l'art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005:

“Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.”

***Effetto Tecnico***

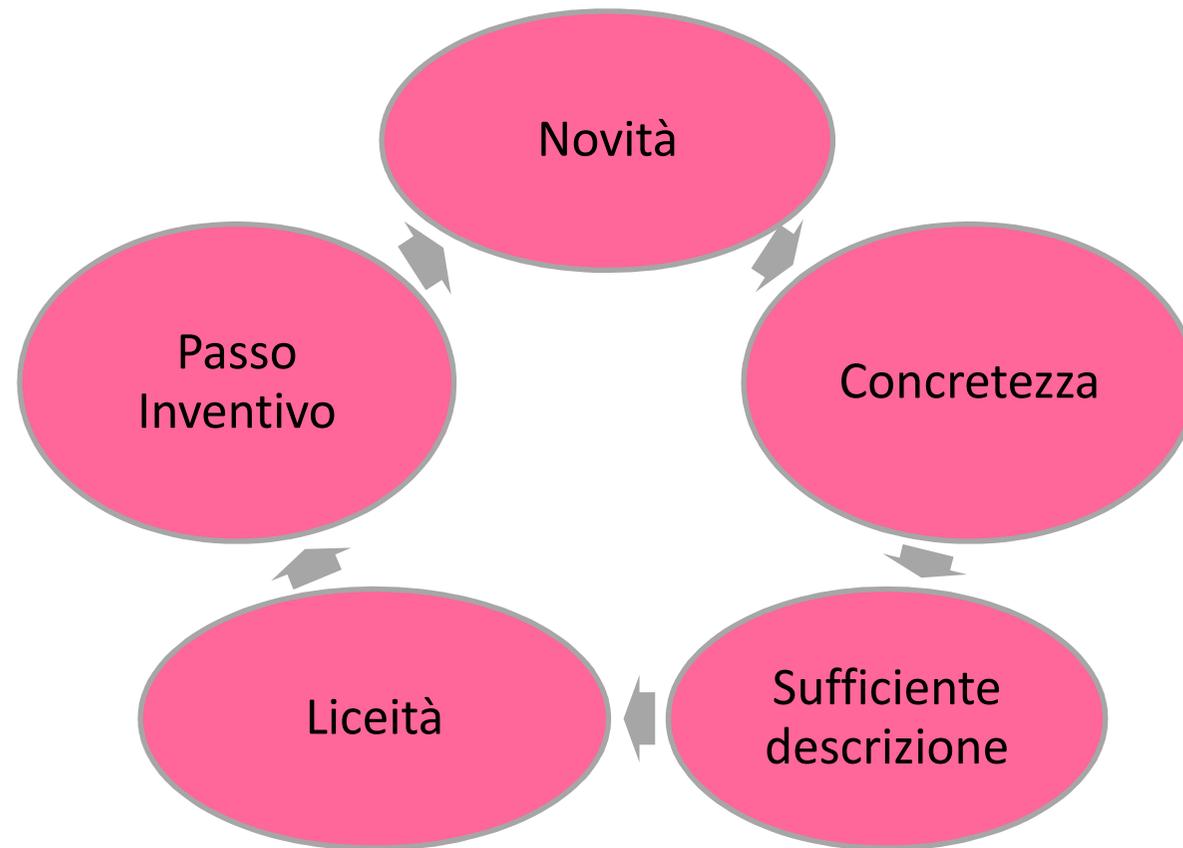


funzione che va al di là della normale interazione con il computer



# Cos'è un'invenzione brevettabile?

I criteri di brevettabilità:



# Brevetti e pubblicazioni sono compatibili?

Brevetti e pubblicazioni scientifiche sono compatibili, è solamente una questione di tempistica e di strategia.



\* La pubblicazione della domanda di brevetto avviene:

- 18 mesi dalla data di deposito o
- 90 giorni nel caso venga richiesta la pubblicazione anticipata.

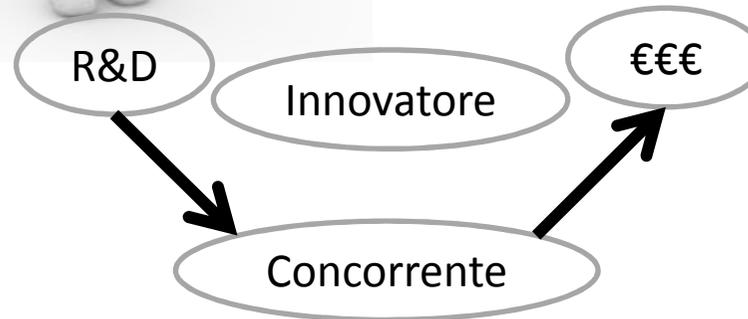
Gli effetti del brevetto decorrono dalla data di pubblicazione.

# Perché depositare prima di divulgare?

- Un modo per tutelarsi



- Un modo per evitare di svendere le proprie invenzioni



Una volta divulgati i dettagli dell'invenzione, questa non è più tutelabile.

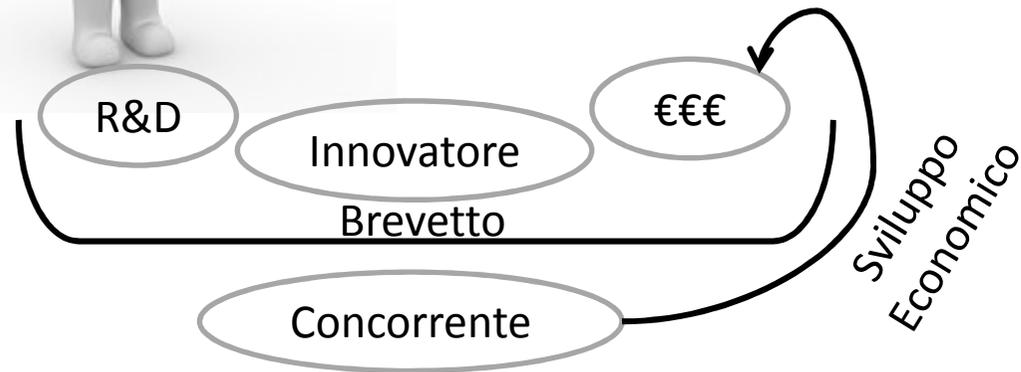
**= nessuno può più brevettarla, ma tutti possono copiarla**

# Perché depositare prima di divulgare?

- Un modo per tutelarsi



- Un modo per evitare di svendere le proprie invenzioni



Una volta divulgati i dettagli dell'invenzione, questa non è più tutelabile.

**= nessuno può più brevettarla, ma tutti possono copiarla**



# Che fare se bisogna divulgare?

Se è necessario condividere materiale, strumentazione, know-how o altre informazioni per poter progredire nella ricerca bisogna farlo con la massima discrezione, durante il periodo di segretezza.

## **Non-Disclosure Agreement**

- Un accordo di non divulgazione o accordo di riservatezza, è un contratto che identifica le informazioni confidenziali che le parti si impegnano a mantenere segrete, pena l'applicazione di precise clausole legali.

## **Material Transfer Agreement**

- Un accordo sul trasferimento di materiale è un contratto che regola il trasferimento tangibile di materiale di ricerca tra due organizzazioni e definisce diritti ed obblighi a cui cedente e ricevente si devono attenere.



## Il servizio PInK offre

### FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SCOUTING

- Formazione e informazione in materia di PI;
- Scouting;
- Individuazione strategia di valorizzazione dei risultati della ricerca.

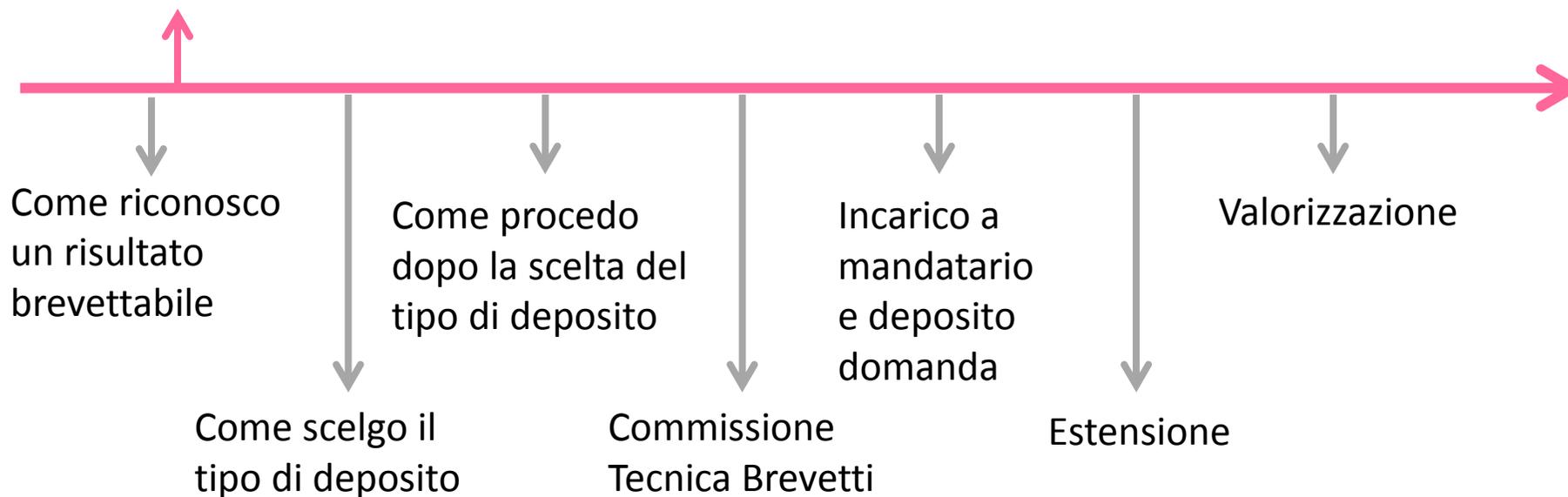




# Outline

## Servizi PInK

- Informazione
- Formazione
- Scouting





# Quali sono i tipi di deposito?

## **A nome dell'inventore - se personale di ruolo** **Professor's privilege**

L'inventore

- Rimane titolare dei diritti morali e patrimoniali dell'invenzione.
- È responsabile di tutti gli oneri di deposito e mantenimento del brevetto.
- Ha obbligo di notifica scritta all'Università.

All'Università

- Spetta il 50% dei proventi dallo sfruttamento dell'invenzione al netto delle spese.

**Artt. 2, 12 Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti**



# Quali sono i tipi di deposito?

## A nome dell'Università

### L'Università

- Acquisisce i diritti patrimoniali sul brevetto.
- È responsabile di tutti gli oneri di deposito e mantenimento del brevetto.

### All'inventore

- Rimane la titolarità morale dell'invenzione.
- Spettano le seguenti percentuali dei proventi dallo sfruttamento dell'invenzione, al netto delle spese
  - 50% o fino al 70% se sceglie di accantonarli nel proprio fondo di ricerca.
  - 20% da accantonare nel proprio fondo di ricerca nel caso di ricerca in tutto o in parte finanziata da terzi.

**Artt. 2, 12 Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti**



# Riepilogo

Artt. 2, 12 Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti

## Titolarità dell'inventore

	Spese	Proventi
Inventore	100%	50%
Ateneo	0	50%

## Titolarità dell'Ateneo

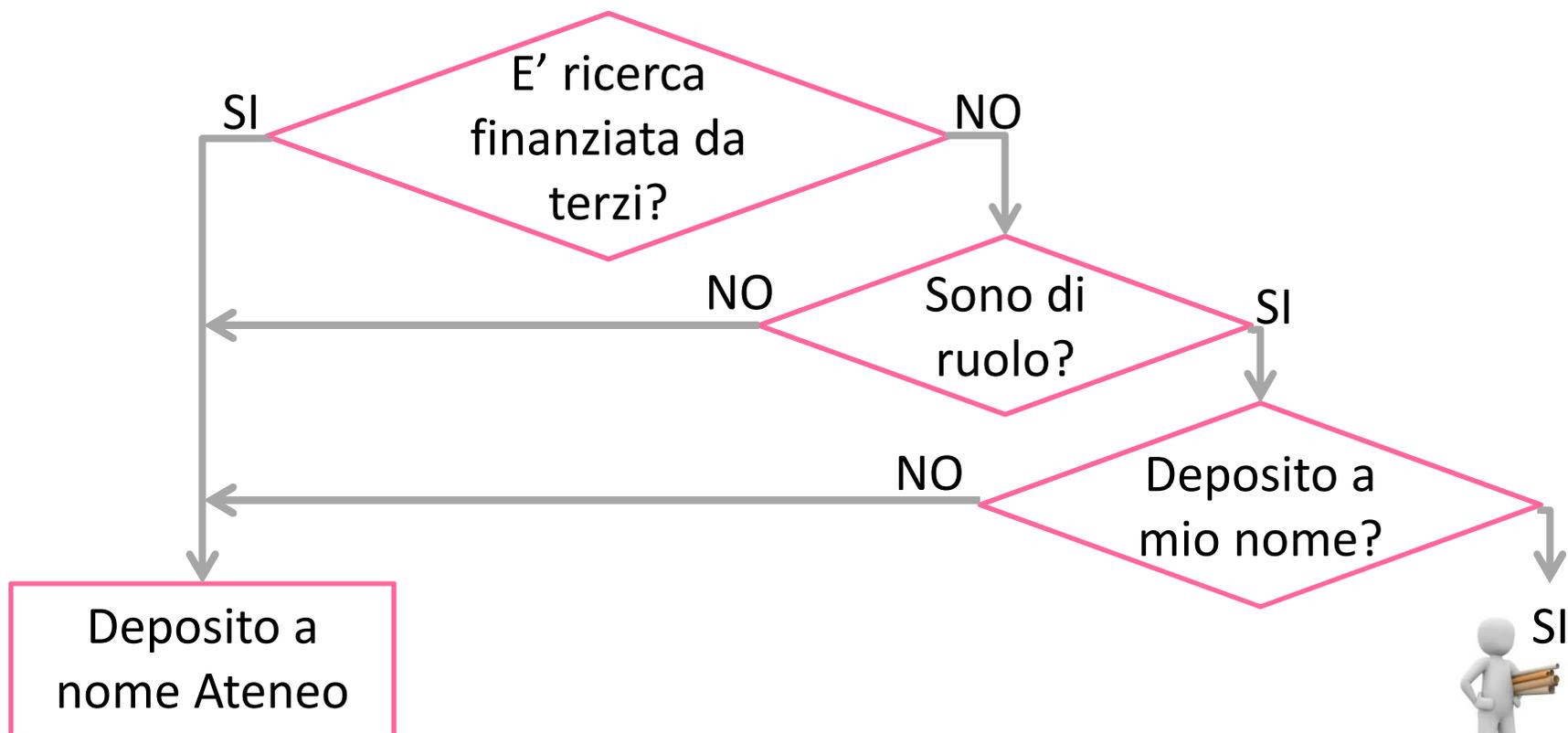
	Spese	Proventi	Attività per Conto Terzi = deposito in co-proprietà
Inventore	0	50%-70%	20% della quota di ateneo
Ateneo	100%	50%-30%	80% della quota di ateneo

***In entrambi i casi, la quota spettante all'Ateneo sarà ripartita:***

- ***40% alla struttura di afferenza dell'inventore***
- ***60% al Fondo di supporto delle attività di ricerca e internazionalizzazione***

# Chi può brevettare a Ca' Foscari?

Artt. 2, 12 Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti





## Il servizio PInK offre

- Supporto nella scelta delle migliori strategie di protezione;

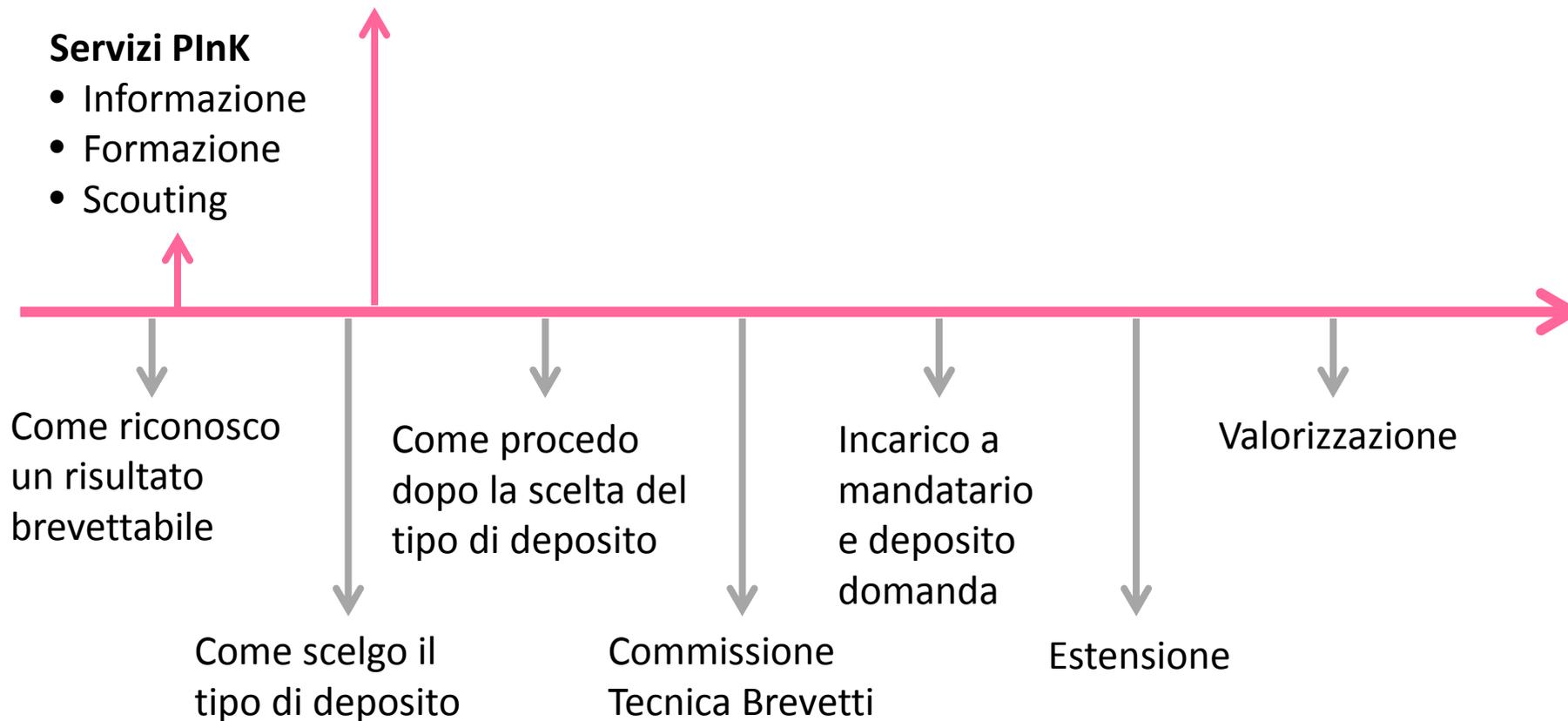


**Servizi PInK**  
• Strategie di  
valorizzazione

# Outline

## Servizi PInK

- Informazione
- Formazione
- Scouting





# Come prepararsi per brevettare?

- Ricerca di anteriorità
- Valutazione del potenziale commerciale del trovato
- Valutazione delle caratteristiche del mercato in cui si vuole entrare
- Identificazione precisa dei caratteri innovativi del trovato (rivendicazioni)

***Rivendicazioni*** : cosa, in concreto, è oggetto di brevetto e le caratteristiche specifiche per le quali si chiede protezione



# Come procedere?

## Deposito a nome dell'inventore

- Comunicazione alla Commissione Tecnica Brevetti (CTB). [Modulo C](#)
- Stipula di accordi per la suddivisione dei proventi – a cura di PINK.
- Inizio sfruttamento industriale/commerciale entro cinque anni.



# Come procedere?

## Deposito a nome dell'Ateneo

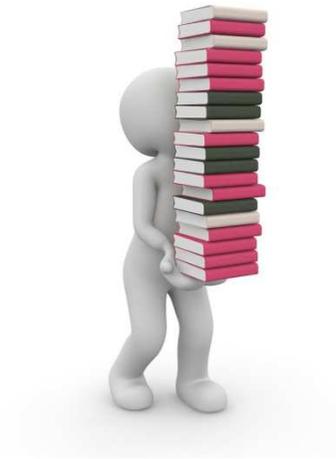
- Richiesta di cessione della titolarità patrimoniale alla CTB. [Modulo A](#)
- Delibera della CTB a procedere.
- Stipula accordi per suddivisione dei proventi.
- Inizio sfruttamento commerciale entro cinque anni.



## Il servizio PInK offre

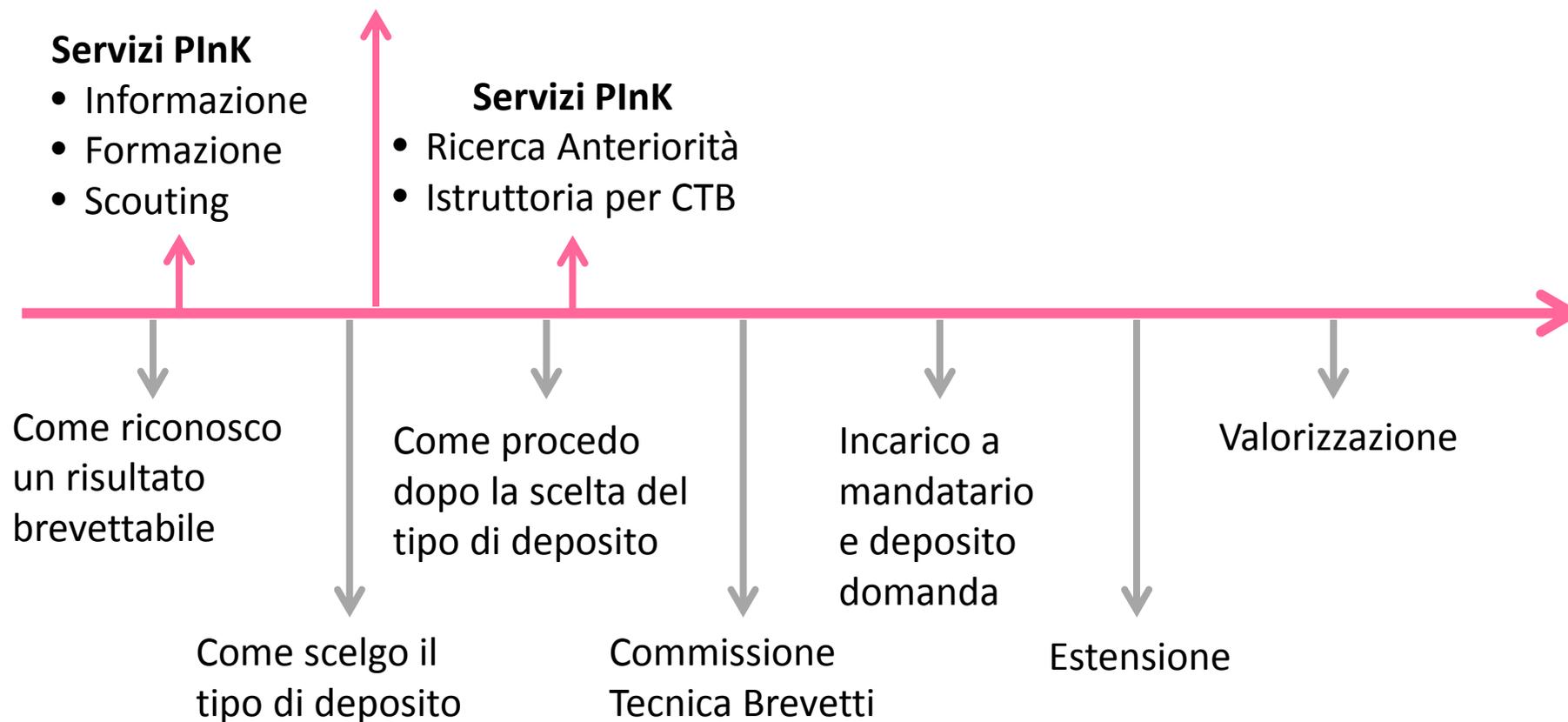
### BREVETTI

- Ricerche di stato dell'arte e di anteriorità;
- Supporto compilazione richiesta di cessione per CTB;
- Gestione delle procedure di brevettazione a nome dell'Università.



**Servizi PInK**  
• Strategie di  
valorizzazione

# Outline





# Commissione Tecnica Brevetti

Art. 4 Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti

## Com'è composta?

- Componente fissa (3 anni)
  - Rettore o delegato come presidente.
  - Direttore generale o delegato.
  - Due docenti settore economico-gestionale e giuridico.
- Componente variabile
  - Professori o ricercatori di ruolo nominati dal Rettore in relazione alle competenze necessarie per deliberare (Specifico elenco di dipartimento: validità 3 anni).
  - Direttori di dipartimento, esperti e consulenti esteri, tra i quali anche il mandatario (senza diritto di voto).



# Commissione Tecnica Brevetti

## Cosa le compete?

- Controlla applicazione del Regolamento.
- Delibera in merito a richieste di deposito di brevetto e cessione della titolarità.
- Fornisce pareri sullo sfruttamento economico, sul mantenimento del portafoglio brevetti e sulle procedure e linee guida in materia di brevettazione.

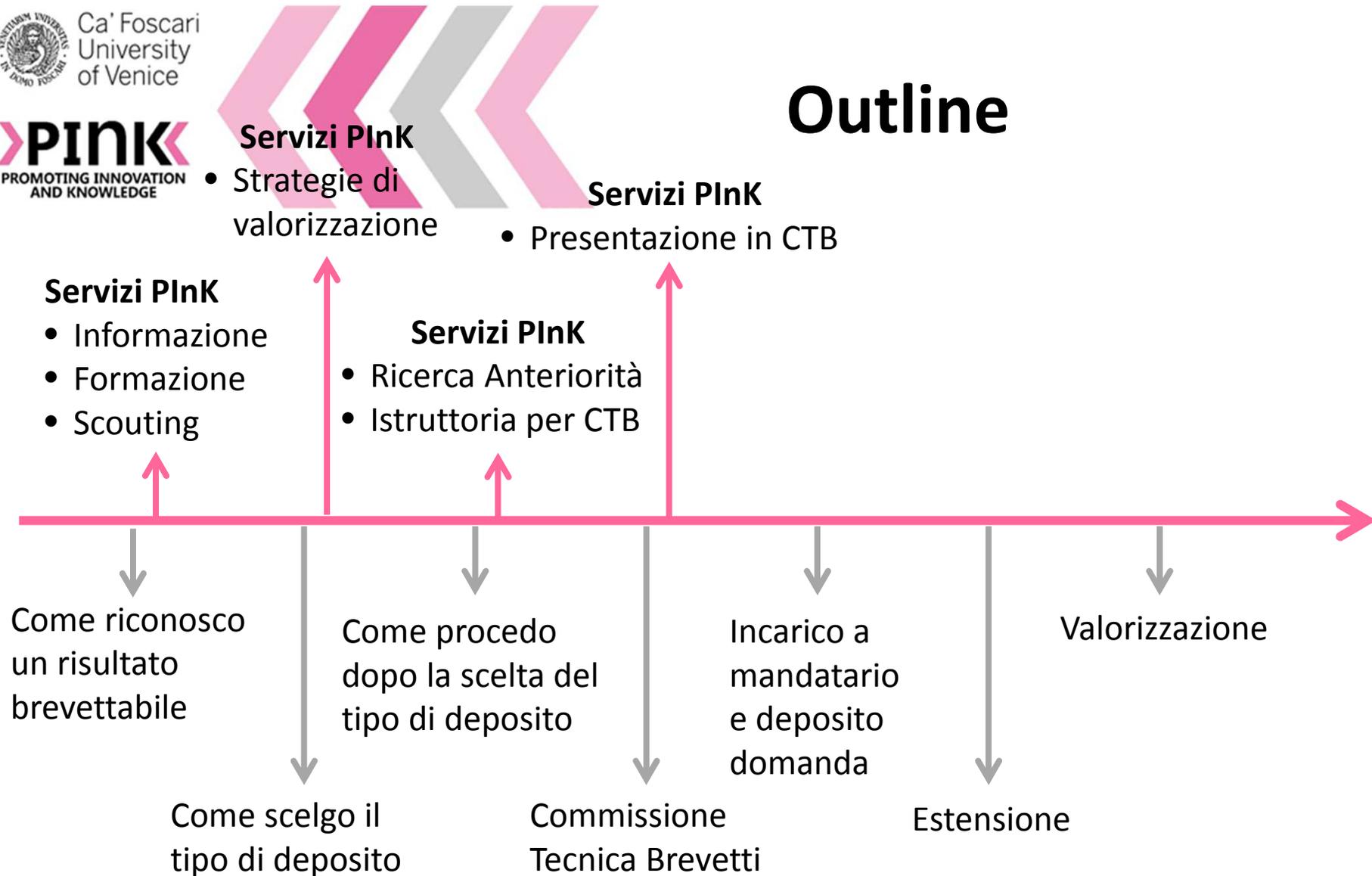


## Il servizio PInK offre

- Supporto e presentazione in CTB;
- Comunica decisione CTB agli inventori.



# Outline





# Chi scrive il brevetto?

## Il mandatario

- Convenzione tra Ateneo e studio privato
- Pacchetto di servizi:
  - Ricerca d'anteriorità approfondita
  - Redazione domanda di brevetto per deposito italiano, estensione PCT e/o nazionalizzazione
  - Preparazione deposito, risposta, modifica e/o ritiro della domanda di brevetto
  - Consulenza per deposito marchi e copyright
  - Formazione specifica



# Come procedere?



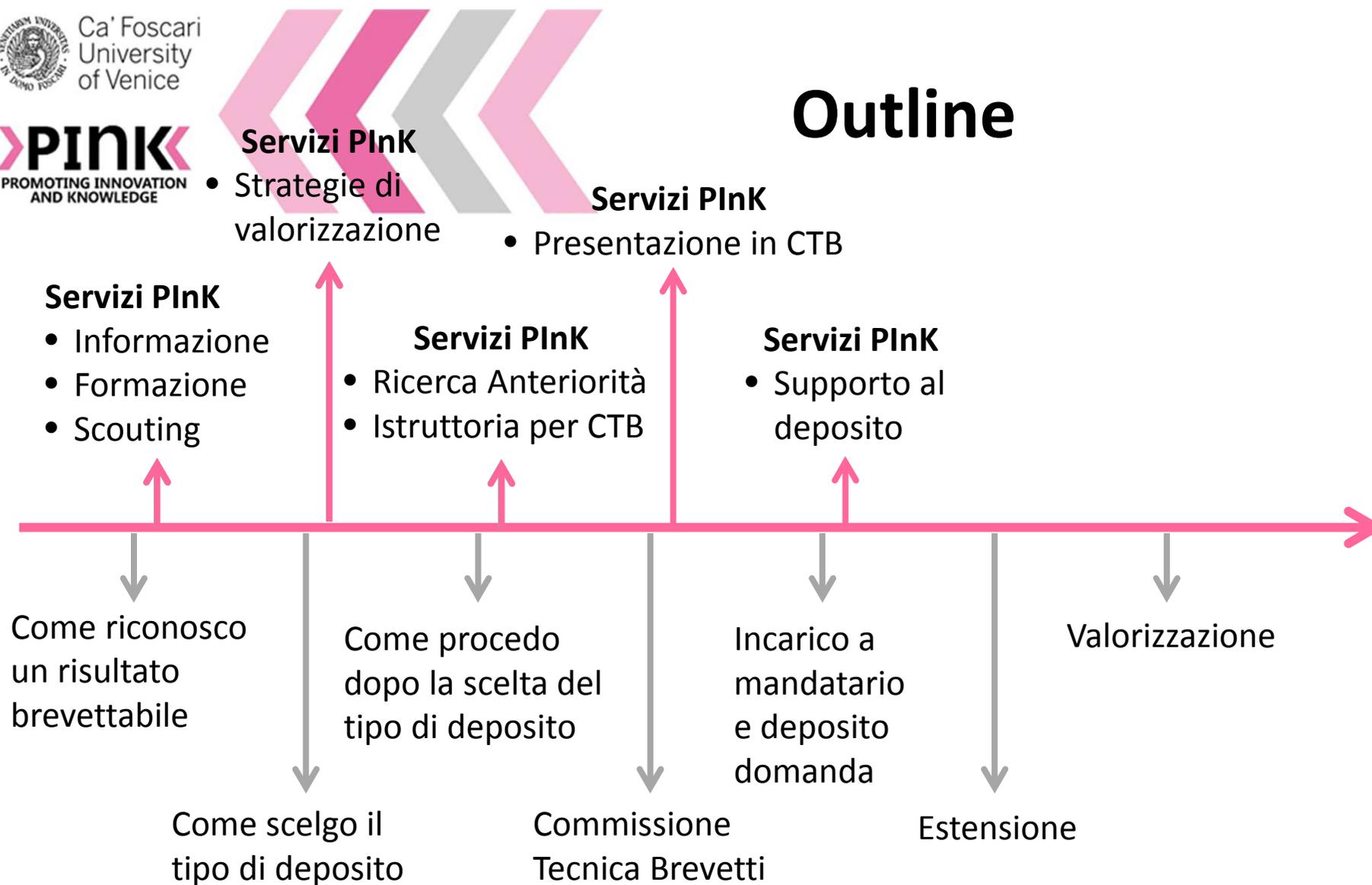


## Il servizio PInK offre

- Supporto e intermediazione tra inventore e mandatario;



# Outline



# Flow chart interno



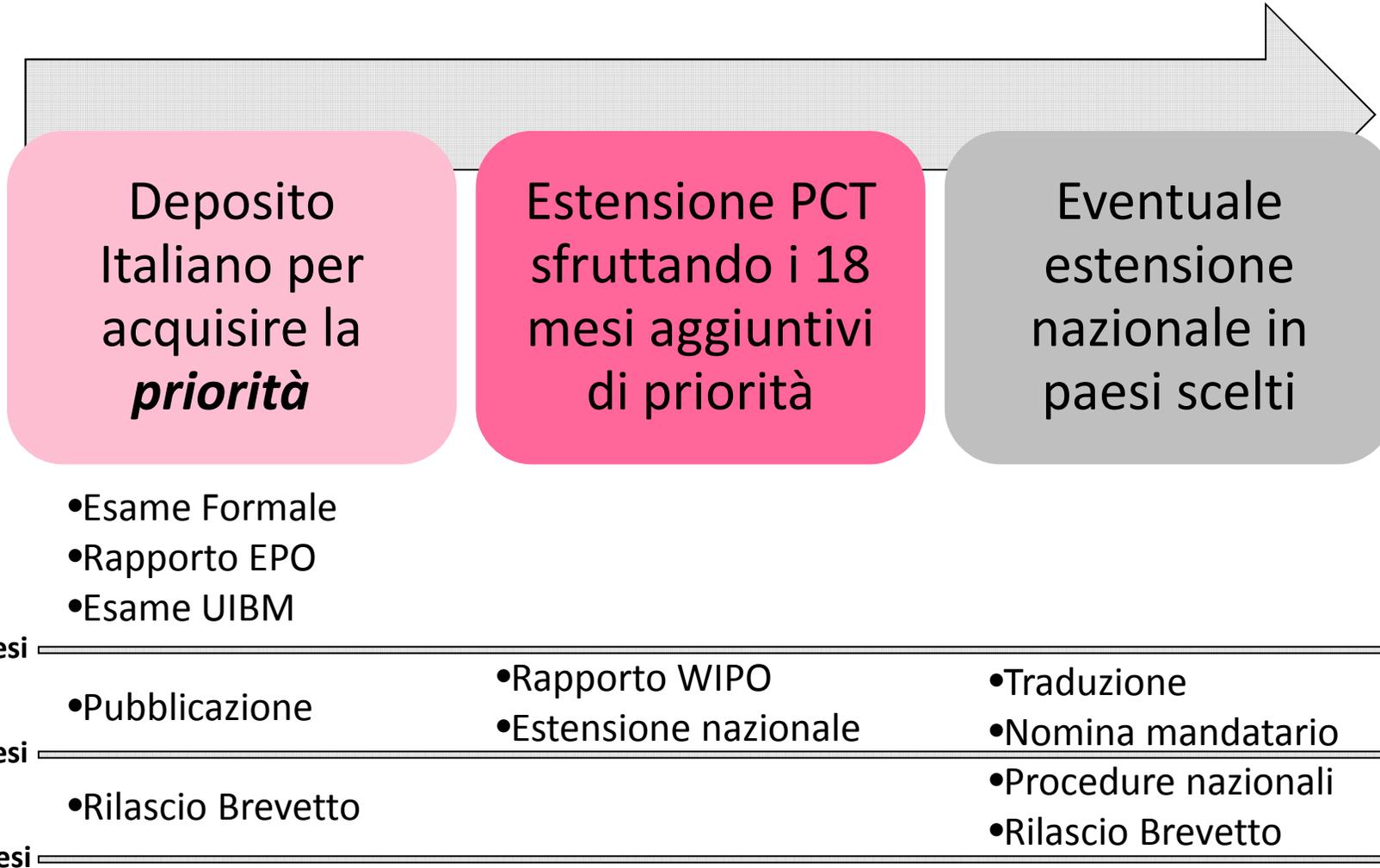


# Quali sono i tipi di deposito?

- Deposito Italiano
  - Gestito dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) valido all'interno del territorio italiano.
- Deposito Europeo
  - Gestito da European Patent Office valido negli stati dell'Unione Europea ed alcuni paesi limitrofi.
- Deposito PCT
  - Gestito dal World Intellectual Property Organization (WIPO) valido in 151 paesi del mondo.
- Deposito Nazionale
  - Gestito dagli uffici brevetti dei singoli stati.



# Di che percorso si avvale l'Ateneo?



**Priorità** possibilità per l'inventore di chiedere l'estensione all'estero del brevetto, entro 12 mesi dalla data di primo deposito



# Di che percorso si avvale l'Ateneo?

Deposito  
Italiano per  
acquisire la  
***priorità***

Estensione PCT  
sfruttando i 18  
mesi aggiuntivi  
di priorità

Eventuale  
estensione  
nazionale in  
paesi scelti

## COSTI

Ricerca € 700 – 1.200  
Deposito € 2.000  
Tasse € 50+45/R

Estensione € 1.900  
Tasse € 5.300

Dipende da ogni  
singolo stato in cui si  
intende estendere.

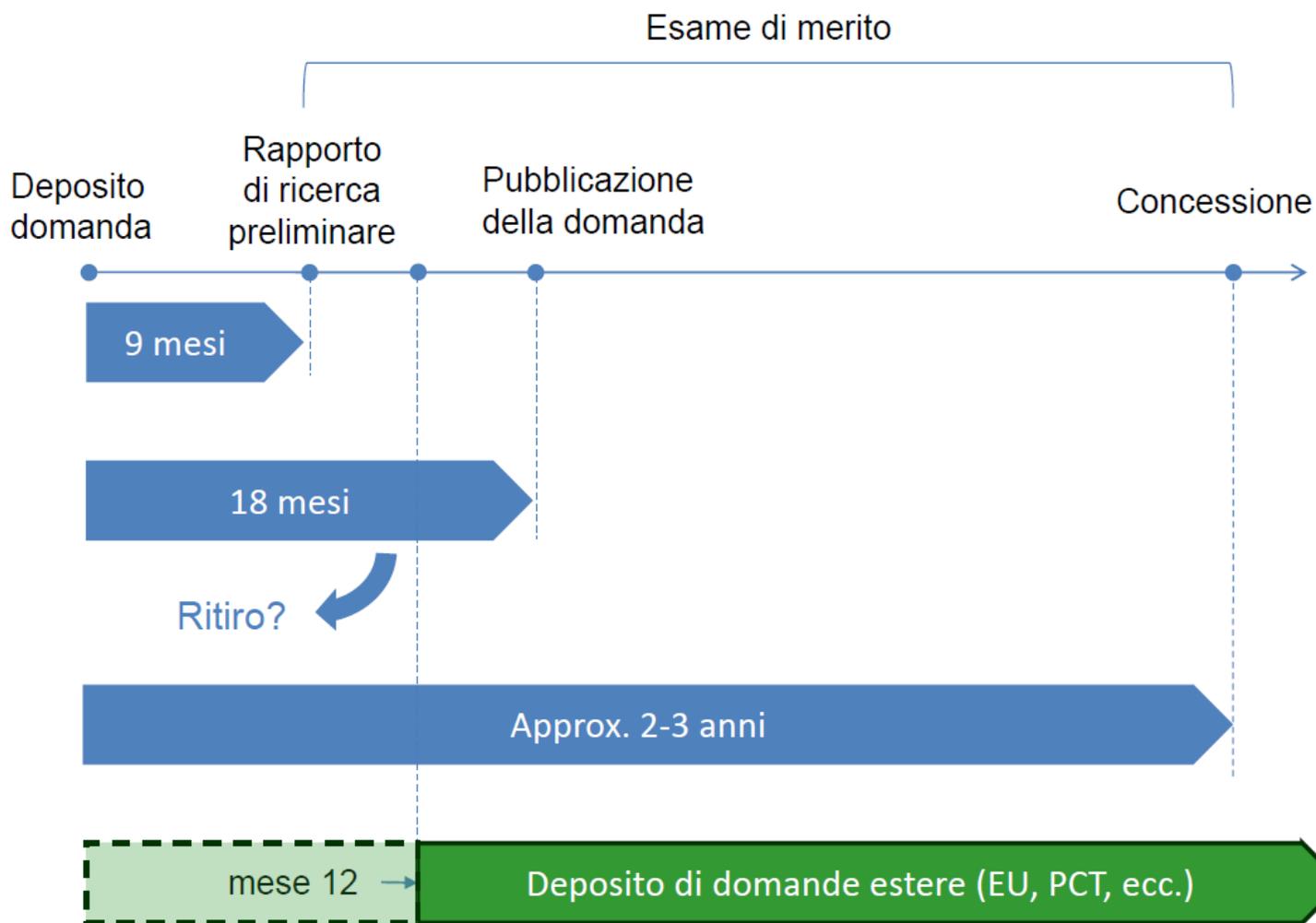
Deposito Italiano ~ € 3.000

Estensione PCT ~ € 7.000

€€€?



# Flow Chart Esterno



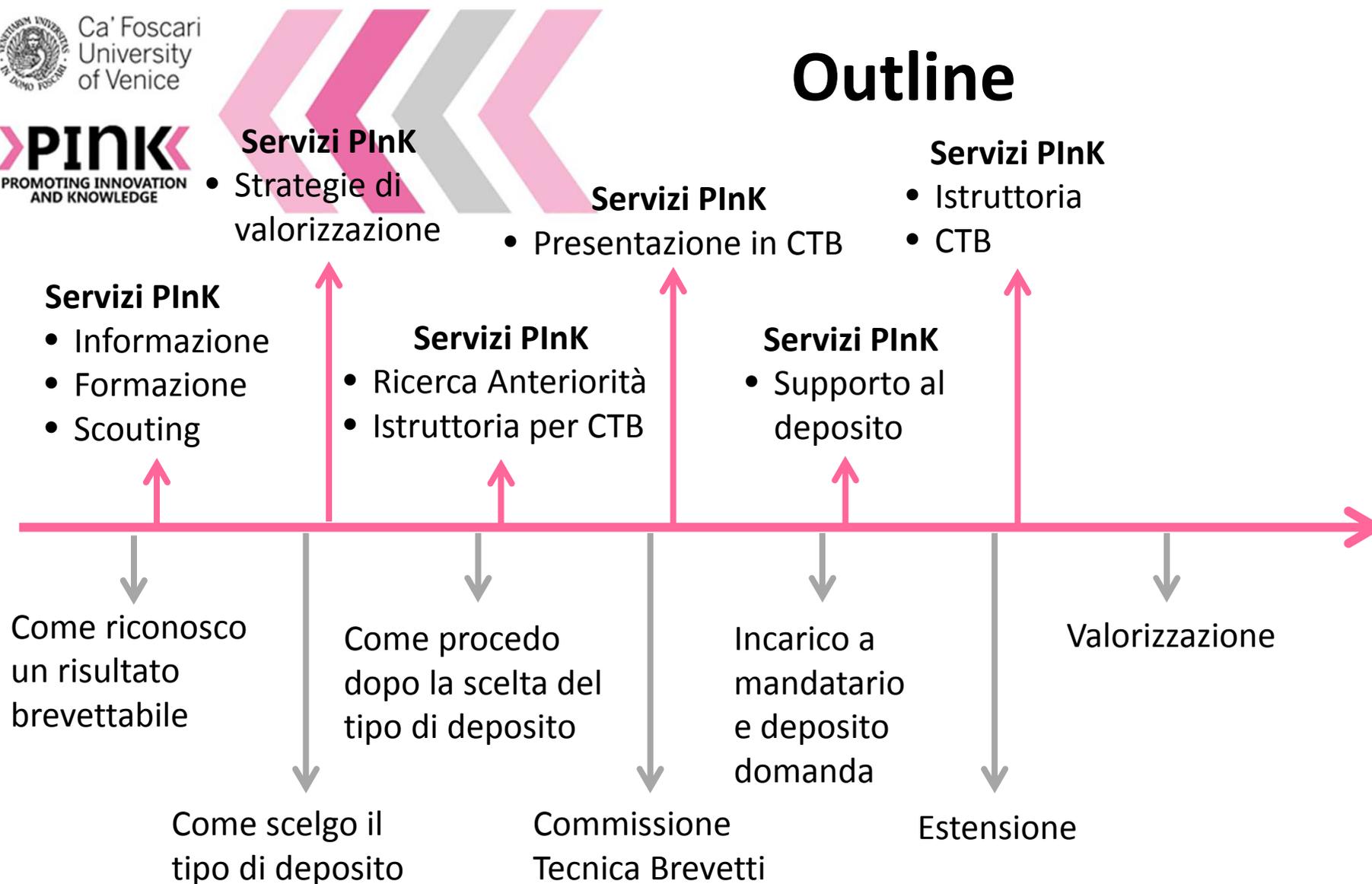


## Il servizio PInK offre

- Supporto gestione procedure di estensione;
- Presentazione in CTB.



# Outline





## Quando decade il brevetto?

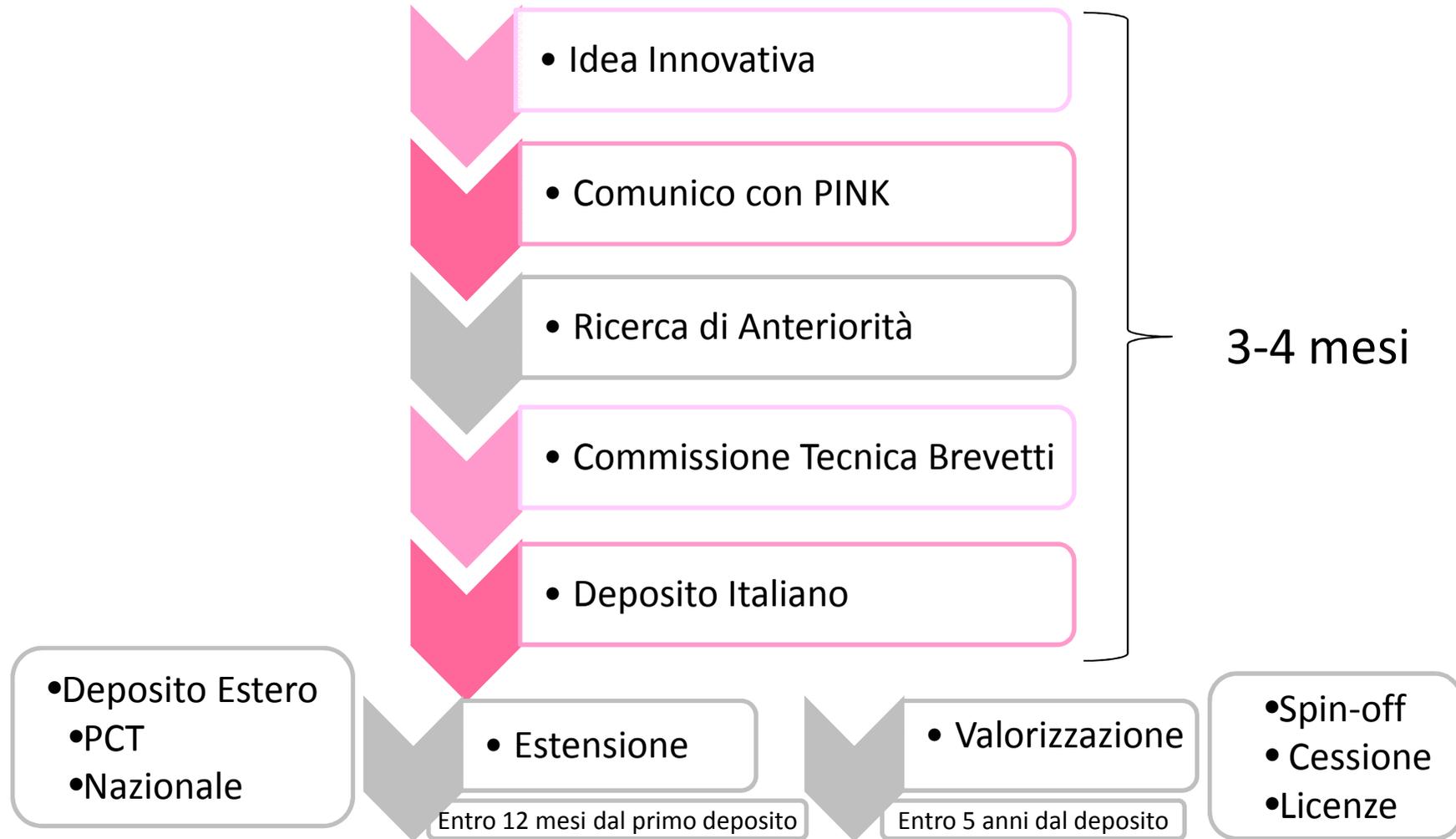
- Naturalmente dopo 20 anni dalla data di deposito della domanda.
- Per il mancato pagamento degli oneri di mantenimento.
- Qualora l'invenzione non sia stata attuata in modo sufficiente per 5 anni dal rilascio o 6 anni dal deposito.



# Cosa dice il regolamento brevetti in materia di valorizzazione?

- Attuazione dell'invenzione
  - entro 3 anni da rilascio o 4 anni dal deposito.
- Se depositato a nome dell'inventore:
  - Ateneo acquisisce diritto gratuito allo sfruttamento
- Se depositato a nome dell'Ateneo:
  - Ateneo può decidere di sospendere pagamento tasse di mantenimento ed inventore può subentrare nella titolarità.

# Come procedere?



# Come valorizzare il brevetto?

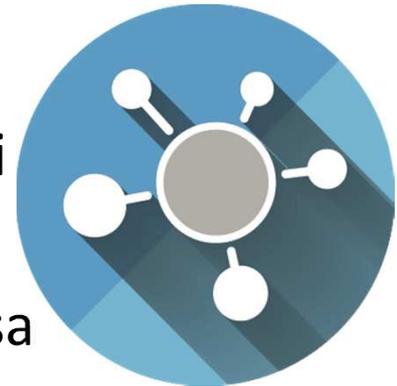
## Contratto di Cessione

- Cessione totale o parziale della titolarità patrimoniale
- Corrispettivo forfettario



## Accordi di Licenza

- Si conserva la titolarità, si cede solo il diritto d'uso.
- Corrispettivo: somma fissa + royalties





# Come valorizzare il brevetto?

## Spin-Off

- Costituzione di una società per sfruttare imprenditorialmente i risultati della ricerca (risultati tangibili e non)
- Il personale di ruolo:
  - Può partecipare al capitale sociale
  - Essere membro del CdA
  - Svolgere attività anche retribuita (anche non di ruolo)
- Convenzione per utilizzo logo, spazi, servizi.





## Il servizio PInK offre

### INNOVAZIONE E NETWORKING

Attivazione collaborazioni e coordinamento attività di networking attraverso:

- individuazione licenziatari di brevetti dell'Ateneo;
- negoziazione e stipula contratti di licenza e/o cessione;
- promozione e partecipazione a vetrine tecnologiche o fiere generaliste;
- promozione di progettualità congiunte con le aziende;
- supporto e reperimento finanziamenti per l'innovazione e per lo sviluppo di partnership università – imprese.





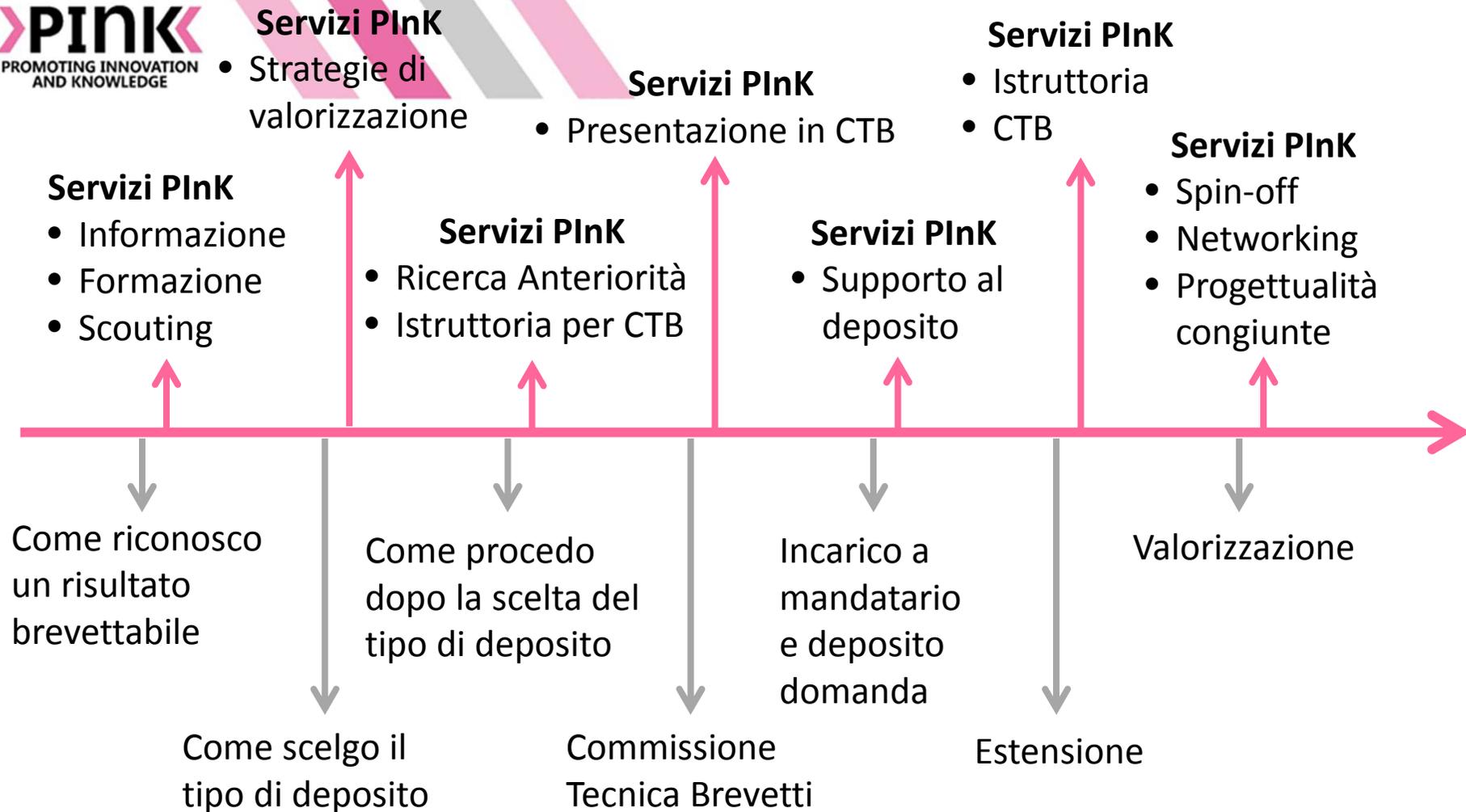
## Il servizio PInK offre

### SPIN OFF

- Supporto nella stesura di progetti imprenditoriali per la creazione di spin off;
- Gestione delle procedure di accreditamento degli spin off;
- Supporto degli spin off nelle fasi di incubazione.



# Outline





Domande?

Grazie per l'attenzione!