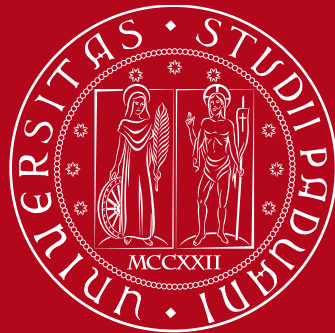


1222 • 2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DSCTV 21 dicembre 2021

Diritti di PI sui risultati della ricerca

Il brevetto è uno strumento giuridico che conferisce al titolare il diritto di **realizzare in esclusiva un'invenzione e di trarne profitto**; in particolare il titolare ha il **diritto di vietare a chiunque** di riprodurre e **mettere in commercio** l'invenzione tutelata.

Questo diritto è **limitato nel tempo** (20 anni dal deposito della domanda di brevetto a fronte del pagamento di tasse annuali; non è rinnovabile) e nello **spazio** (vale solo nel territorio in cui il brevetto è concesso).

PERCHE' LA LEGGE ATTRIBUISCE TALE DIRITTO? (=monopolio)

Considerazione di partenza: Se non ci fosse la possibilità di brevettare l'unico modo per impedire che altri utilizzino e sfruttino gratis la mia invenzione **sarebbe mantenerla segreta e questo ovviamente sarebbe dannoso per il progresso scientifico**

- 1) **Incentivo all'attività inventiva:** l'inventore ha la possibilità di sfruttare in esclusiva l'invenzione per un certo tempo e quindi, tramite i ricavi che ottiene, ristora i costi che ha sostenuto per tale attività
- 2) **Strumento di diffusione delle conoscenze:** lo Stato attribuisce di fatto un monopolio ma in cambio vuole che l'invenzione sia resa pubblica (l'invenzione infatti viene resa pubblica dall'Ufficio brevetti dopo 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto)
- 3) **Non è un limite allo sviluppo della scienza:** le nuove conoscenze possono essere oggetto di ulteriore ricerca e di sperimentazione da parte di terzi. E' lo sfruttamento commerciale che è vietato
- 4) **Segretezza non conveniente**

E NELL'UNIVERSITA'? PERCHE' BREVETTARE?

- 1) perché la propria ricerca abbia effettivamente impatto a livello socio-economico (**Terza missione**)
- 2) per **finanziare ulteriore ricerca** tramite licenza/cessione alle imprese
- 3) per far sì che le imprese collaborino nello **sviluppo dell'invenzione**
- 4) per avviare una **futura attività imprenditoriale** (es. spin-off universitario o start up innovativa)
- 5) per avere il **controllo sull'uso** che può essere fatto della propria invenzione, sia direttamente sia attraverso brevetti dipendenti
- 6) per **arricchire il proprio CV**
- 7) *...last but not least...* **compenso per l'inventore**

NON PER FARE NUMERO! Nuova VQR....

IN CONCLUSIONE, IL BREVETTO

- 1) è un punto di partenza, non di arrivo
- 2) è un investimento
- 3) è uno strumento di collaborazione con l'industria, non di contesa
- 4) è uno strumento di valorizzazione delle capacità di ricerca dell'Ateneo
- 5) Non è un limite al progresso della scienza

Circa 70 famiglie attive scienze della vita;

Circa 130 famiglie attive macroarea Matematica, Scienze Fisiche, dell'Informazione e della Comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra

(che includono oltre 450 brevetti attivi)

DSCTV 5 famiglie

primi depositi 2018: 25

primi depositi 2019: 32

primi depositi 2020: 35

primi depositi novembre 2021: 26

L'invenzione è:

la soluzione originale a un problema tecnico.

Art. 45. **Codice proprietà industriale** - Oggetto del brevetto:

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni **nuove** che implicano **un'attività inventiva** e sono atte ad avere **un'applicazione industriale.**

1. NOVITÀ

È nuovo tutto ciò che **non è compreso nello stato della tecnica**; lo stato della tecnica è **tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto, ovunque e con qualsiasi mezzo.**

2. ATTIVITÀ INVENTIVA

Un'invenzione implica un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulta evidente dallo stato della tecnica. Non deve quindi essere ovvia.

3. INDUSTRIALITÀ

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

4. LICEITÀ

Un'invenzione è tale solo ed esclusivamente quando non è contraria alla morale o al buon costume.

5. SUFFICIENTE DESCRIZIONE

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

ALCUNI ASPETTI DI RILIEVO A PROPOSITO DELLA NOVITA':

- Se l'inventore ha presentato pubblicamente la sua invenzione, ad esempio in una fiera o convegno o in una pubblicazione prima di depositare la domanda di brevetto, ciò **determina il venir meno del requisito di novità**.
- Il requisito di novità viene valutato in senso assoluto, ovvero non ha limiti temporali o territoriali: tutto ciò che è già conosciuto, in qualunque parte del mondo e in qualsiasi forma, prima della data di deposito di un brevetto, inficia la domanda stessa.
- Qualsiasi forma di pre-divulgazione dell'invenzione, che sia scritta oppure orale, elimina il requisito della novità e quindi il brevetto non sarà concesso. Se concesso, sarà comunque impugnabile da un terzo interessato ad ottenerne l'annullamento.

PRIMA SI DEPOSITA LA DOMANDA DI BREVETTO,
DOPO SI PUO' PUBBLICARE

PRIMA SI DEPOSITA LA DOMANDA DI BREVETTO, DOPO SI PUO' PUBBLICARE... MA CON ATTENZIONE!

- Spesso la necessità di pubblicare porta a depositare in fase precoce, quando ancora si hanno pochi dati a sostegno di ciò che è rivendicato o sono possibili ulteriori sviluppi
- Nel periodo successivo al deposito si producono NUOVI DATI/NUOVI SVILUPPI
- Nella pubblicazione scientifica che segue la domanda di brevetto NON DEVONO essere contenute informazioni/dati ulteriori riferiti all'invenzione, rispetto a quanto è presente nella domanda depositata
- I dati/sviluppi ulteriori potrebbero essere inseriti in una nuova domanda di brevetto (es. in fase di estensione internazionale) **MA NON DEVONO ESSERE STATI GIA' DIVULGATI**

ATTENZIONE ALLE TESI DI LAUREA o di DOTTORATO!!!

Anche una tesi di laurea/dottorato che contenga elementi essenziali dell'invenzione è una pre-divulgazione che inficia il requisito della novità:

ANCHE IN QUESTO CASO PRIMA SI DEPOSITA LA DOMANDA DI BREVETTO, POI SI DISCUTE LA TESI

ECCEZIONE AL REQUISITO DI NOVITA' IN USA

La legge americana stabilisce, invece, che l'inventore può divulgare la propria invenzione durante un periodo di 12 mesi antecedenti il primo deposito (**anno di grazia**), senza che ciò costituisca una divulgazione opponibile.

Tale eccezione vale solo per il deposito dei brevetti negli Stati Uniti.

Cosa devo fare se penso di aver sviluppato un'invenzione?

1. MANTENERE LA MASSIMA RISERVATEZZA

- non pubblicare articoli o inviare abstract a riviste o convegni;
- non divulgare alcuna informazione relativa all'invenzione al di fuori del gruppo di ricerca;
- avviare il processo di embargo della tesi, se pertinente;
- non parlare con aziende potenzialmente interessate al risultato.

Quest'invenzione è davvero nuova?

2. FARE UNA RICERCA DI ANTERIORITÀ

- è necessario verificare se sussiste il requisito di novità;
- conoscere i brevetti dello stato dell'arte è fondamentale per la scrittura della domanda di brevetto
- è importante sapere se sussiste **Freedom to operate**, ovvero: sono libero di sfruttare il brevetto senza utilizzare proprietà intellettuale altrui?

Sono rispettate tutte le normative e gli accordi?

3. CONTATTARE L'UFFICIO COMPETENTE PER IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA (Ufficio Valorizzazione della ricerca)

- inizia a compilare il documento 'Proposta di Brevetto' (disponibile nel Moodle) per aiutare l'Ufficio a conoscere la tua invenzione e il contesto in cui è nata;
- raccogli tutta la contrattualistica che ha coinvolto la tua ricerca (convenzioni/contratti di finanziamento, accordi con altri soggetti, Material Transfer Agreements, Non Disclosure Agreements);
- **individua le persone che hanno contribuito all'invenzione in base al loro reale apporto inventivo.**

Regola generale (art. 62 e 63 del CPI)

- Il **diritto morale** di essere riconosciuto autore dell'invenzione spetta all'inventore. È inalienabile e intrasmissibile.
- Il **diritto patrimoniale** nascente dall'invenzione (lo sfruttamento commerciale dell'invenzione) è invece alienabile e trasmissibile. (TITOLARITÀ)

Invenzione brevettabile di
personale dipendente



Chi è il titolare dei diritti patrimoniali?



deriva da ricerca **non
finanziata** da terzi?

deriva da
ricerca **finanziata**?



Docente autore invenzione



Ateneo

In caso di invenzione da **RICERCA NON FINANZIATA**,
il personale **dipendente** può:



oppure



Brevettare a proprio nome e
a proprie spese



Obbligo di comunicazione del
deposito all'Ateneo



Obbligo di versare 40% dei
proventi all'Ateneo

Cedere i diritti patrimoniali
all'Ateneo (la titolarità del
brevetto sarà dell'Università)



Ateneo sostiene le spese
di deposito



Beneficiare della ripartizione
dei proventi: 60% agli
inventori, 40% all'Ateneo

Se l'invenzione deriva da **RICERCA FINANZIATA**



Contratti di ricerca commissionata



Finanziamento a progetto di
ricerca (es. UE)



La titolarità è dell'Ateneo

La titolarità è dell'Ateneo

POSIZIONE INTERNI UNIPD NON DIPENDENTI

Il regolamento brevetti regola la posizione dei soggetti **Interni NON dipendenti** che collaborano ad attività di ricerca, ma non hanno un rapporto di lavoro dipendente con UNIPD, cioè:

- docenti non dipendenti
- assegnisti di ricerca
- dottorandi (esclusi studenti di dottorato industriale)
- borsisti
- stagisti
- contrattisti di ogni genere
- studenti (esclusi studenti in apprendistato di alta formazione e ricerca) e specializzandi

TITOLARITA' BREVETTI INTERNI UNIPD NON DIPENDENTI

- Le invenzioni conseguite da Interni Non Dipendenti nell'ambito di attività di Ricerca Istituzionale e di Ricerca Finanziata da terzi, sono di **titolarità dell'Ateneo**.
- Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto morale degli Inventori di essere riconosciuti autori dell'Invenzione e di **ricevere i proventi** derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, alla stessa stregua del personale dipendente.

Il personale esterno (né dipendente, né interno non dipendente) può cedere i propri diritti all'Ateneo (art.13).

CONTRATTI DI RICERCA COMMISSIONATA: rapporti con le aziende

Nell'ambito di un contratto di ricerca, il regolamento prevede **tre diverse opzioni** per regolare la PI nascente dall'attività di ricerca commissionata:

1. Contitolarità Unipd - Azienda al momento del deposito



Cessione della quota di titolarità di Unipd all'Azienda, a fronte di corrispettivo (minimo €5'000 o almeno il 20% del valore del contratto).

oppure



Obbligo di un contratto di **licenza** con royalties sul fatturato in misura da negoziare e importo minimo pari a €5'000 annui.

Altre opzioni per regolare la PI nascente dall'attività di ricerca commissionata:

2. Titolarità esclusiva dell'azienda



versamento alla firma del contratto di ricerca di un **importo aggiuntivo pari al 40%** del corrispettivo previsto per l'attività di ricerca indipendentemente dal fatto che si realizzi un brevetto. UNIPD rinuncia alla contitolarità.

3. Titolarità esclusiva Unipd



l'Ateneo avrà facoltà di negoziare sul mercato la licenza/cessione del brevetto, salvo **diritto di prelazione per l'azienda alle condizioni offerte da terzi.**

Ricerca Competitiva (es bandi UE)

- Regole poste dal soggetto finanziatore relativamente ai risultati
es. UE non si riserva la titolarità/contitolarità sui risultati che appartengono al partner che li ha generati; si riserva un diritto di uso

Se più partner hanno generato insieme un'invenzione brevettabile?



Contitolarità

- NB tenere **traccia dei propri risultati** per poter dimostrare quando e chi li ha generati (es. quaderni di laboratorio)

Ricerca Competitiva (es bandi UE)

Contitolarità con partner pubblici e privati

Consortium agreement /partnership agreement

+

Joint ownership agreement

Già nel CA è opportuno includere i principi generali sulla contitolarità per evitare contrasti al momento del Joint ownership agreement (contiene disciplina specifica sulla gestione dell'IPR, si firma dopo che l'invenzione è stata generata)

definire già ad es:

- come sarà stabilita la quota di ciascun contitolare (att. inventiva)
- come avverrà lo sfruttamento (es. le aziende devono pagare royalties ai partner no-profit con minimo garantito...)

In ogni caso (sia ricerca commissionata che competitiva o in generale collaborativa):

NON DISCLOSURE AGREEMENT

Cos'è: accordo tra università e soggetti terzi con il quale le parti si **scambiano informazioni riservate** per valutare l'interesse a concludere o meno un accordo di ricerca

Scopo: tutelare le informazioni riservate mediante precisi **obblighi di segretezza/non divulgazione e non uso.**

Quando: fase pre-contrattuale, trattative

Quali informazioni: è bene individuare le informazioni che si vuole mantenere segrete mediante **apposita «etichetta»**; questo evita conflitti; sono escluse le info già note al pubblico o alla parte ricevente

In ogni caso (sia ricerca commissionata che competitiva o in generale collaborativa):

NON DISCLOSURE AGREEMENT

Chi firma: solo il **direttore di dipartimento** può firmare in nome e per conto dell'Università; il responsabile scientifico firma in qualità di responsabile del trattamento dei dati riservati

SUPPORTO: UFFICIO VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

settore Trasferimento di Tecnologia:

- orienta e consiglia gli inventori nella verifica della brevettabilità dell'invenzione
- segue l'iter brevettuale
- fornisce consulenza e supporto ai dipartimenti in materia di:
 - proprietà dei risultati della ricerca, sia in ricerca commissionata che competitiva/collaborativa (2021 oltre 150 contratti supportati)
 - Non Disclosure Agreement/obblighi di riservatezza
 - Material Transfer Agreement/data transfer agreement
 - Accordi di contitolarità con soggetti terzi
 - Partecipazione a bandi di fondi di investimento (es. Progress Tech Transfer (settore della sustainability), Telethon Sofinnova (malattie genetiche e rare), Vertis
- organizza percorsi di formazione sulla PI



PROGRAMMA PoC@unipd



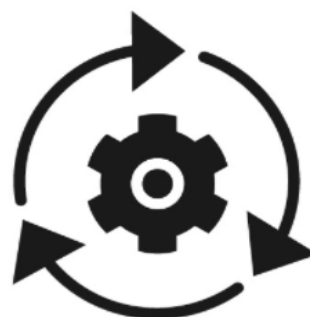
RISERVATEZZA, RICERCA E
PROPRIETA'
INTELLETTUALE



BREVETTARE CON
L'UNIVERSITA'



DATABASE BREVETTI USO
INTERNO



RAPPORTI CON LE
IMPRESE



FORMAZIONE E SEMINARI



Ufficio Valorizzazione della Ricerca settore Trasferimento di Tecnologia

trasferimento.tecnologia@unipd.it

www.unipd.it/trasferimento-tecnologico

[MOODLE](#) - schemi tipo contratti, NDA, NDA interni, FAQ, link e altre risorse per orientarsi nel mondo della proprietà intellettuale

[Linkedin](#) - [Facebook](#) - [Twitter](#) - seguici per conoscere le opportunità e gli eventi dal mondo del trasferimento tecnologico



1222 • 2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

*Grazie per l'attenzione
per ulteriori informazioni*

Settore Trasferimento di Tecnologia
trasferimento.tecnologia@unipd.it