



**AREA SUPPORTO ALLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**  
Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Valorizzare i risultati della Ricerca: la tutela  
brevettuale in ambito accademico

Dott.ssa Paola Ciaccia

Settore Brevetti e Licensing

16.12.2021

# L'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico

Incoraggia e supporta la valorizzazione dei risultati della ricerca ed il collegamento tra il mondo della ricerca e la società, connettendo l'offerta di tecnologia con la domanda del mercato e i bisogni della comunità



- ❑ Assiste i ricercatori della Sapienza che desiderano tutelare i prodotti intellettuali scaturiti dalla loro attività di ricerca - la cosiddette "invenzioni" - trasformandoli in brevetti e trasferendoli al sistema produttivo;
- ❑ Accompagna e favorisce la crescita di una «cultura imprenditoriale», assistendo i ricercatori nella costituzione di Start up innovative sulla base dei risultati ottenuti dalle attività di ricerca e didattica

# Proprietà Intellettuale: forme di tutela

- **INVENZIONE (Brevetto)**, ovvero una soluzione originale di un problema tecnico, adatta a essere realizzata ed applicata in campo industriale (20 anni);
- **MODELLO DI UTILITA'**, ovvero un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di pubblicazione o d'impiego (10 anni);
- **DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI INDUSTRIALI**, è possibile ottenere l'esclusività sulle caratteristiche ornamentali o estetiche di un nuovo prodotto avente carattere individuale attraverso la protezione dei disegni industriali (25 anni);
- **MARCHIO**, la protezione del marchio di fabbrica, che peraltro ha durata illimitata, assicura esclusività sui segni distintivi utilizzati per distinguere i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli delle altre aziende (rinnovabile indefinitamente);
- **DIRITTO D'AUTORE (COPYRIGHT)**: tutela un'opera dell'ingegno, impedendo a soggetti non autorizzati dall'autore di utilizzarla e sfruttarla, anche economicamente. L'opera è protetta nel momento in cui viene ad esistenza, senza necessità di depositi o registrazioni.

# Brevetto: che cosa è?

Il **BREVETTO** è il documento con il quale un'autorità, a ciò preposta, riconosce all'inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su un'area geografica e per un lasso temporale limitati, l'invenzione o il modello da lui realizzati.

E' un titolo che concede all'inventore e ai suoi aventi causa (o eredi) il diritto esclusivo di realizzare, disporre e fare oggetto di commercio dell'invenzione o modello.

«Il brevetto per Invenzione protegge  
una idea quale soluzione di un problema tecnico»



# Brevetto: che cosa è?

- ❑ E' un documento tecnico legale;
- ❑ E' un bene intellettuale e come tale necessita di
  - ✓ azioni di tutela (diffida, provvedimenti cautelari, azioni legali)
  - ✓ attività di sfruttamento tramite cessione oppure licenza (esclusiva, semi-esclusiva, non esclusiva)
- **INVENTORE**: diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione-> **DIRITTO MORALE**
- **TITOLARE**: diritto al rilascio del brevetto -> **DIRITTO PATRIMONIALE**

*L'essere inventore non identifica necessariamente essere il detentore dei diritti patrimoniali*



# Il Brevetto per invenzione – i requisiti di brevettabilità

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni:

## ❑ NUOVE

Non comprese nello stato della tecnica.  
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è reso accessibile al pubblico mediante descrizione scritta, orale, uso o ogni altro mezzo

## ❑ CHE IMPLICANO ATTIVITA' INVENTIVA (non ovvietà/originalità)

un'invenzione soddisfa tale requisito se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. A differenza della novità, l'attività inventiva è un requisito soggettivo ed interpretabile secondo il punto di vista degli esaminatori delle domande di brevetto

## ❑ ATTE AD AVERE APPLICABILITA' INDUSTRIALE

se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d'industria, compresa quella agricola. L'uso diventa un requisito indispensabile per il brevetto biotecnologico: non è infatti possibile brevettare alcun tipo di materiale biologico se non legato a una specifica applicazione

# Cosa non può essere brevettato

## Art. 45 comma 2 C.P.I.

L'art. 45 comma 2, 4 e 5 C.P.I. indica, in maniera negativa, cosa non può essere considerato, solamente in quanto tale come invenzione e dunque cosa non è suscettibile di tutela brevettuale:

- scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- piani, principi e metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale e programmi per elaboratore (software);
- presentazione di informazioni;
- metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- piante e animali diversi dai microrganismi e processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali diversi dai processi non biologici e microbiologici.
- È altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:
  - creazioni estetiche;
  - schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali;
  - scoperta di sostanze disponibili in natura;
  - invenzioni contrarie all'ordine pubblico, alla morale e alla salute pubblica.



# Cosa può e non può essere brevettato

NON BREVETTABILE	BREVETTABILE
<u>Scoperta</u> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Nuova sostanza trovata in natura;</li><li>➤ Nuova proprietà di un materiale noto;</li><li>➤ Nuovo meccanismo d'azione di un farmaco noto.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Applicazione della sostanza naturale;</li><li>➤ Manufatto realizzato con quel materiale per un'applicazione specifica;</li><li>➤ Impiego del farmaco per una malattia che si sviluppa con quel meccanismo.</li></ul>
<u>Teoria Scientifica</u> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Teoria della semiconduttività;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Nuovo semiconduttore;</li></ul>
<u>Metodo Matematico</u> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Matrice di semplificazione del calcolo;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Calcolatore che impiega la matrice;</li></ul>
<u>Creazione Estetica</u> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Disegno di uno pneumatico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Disegno che permette maggiore aderenza sul bagnato.</li></ul>



# Brevetto VS Pubblicazione

## BREVETTO

Abstract

Stato dell'arte: **enunciazione del problema tecnico alla luce delle conoscenze note**, contiene di solito la **bibliografia**

Descrizione dell'invenzione: enunciazione della **soluzione al problema tecnico** in termini generali

*Qualsiasi affermazione deve essere "almeno" logicamente verosimile ma **non deve essere dimostrata secondo il metodo scientifico***

**Esemplificazioni:** descrizione di una o più realizzazioni pratiche della soluzione

*Solo l'esemplificazione deve essere descritta in modo da essere riprodotta da un ipotetico "esperto del settore"*

**Rivendicazioni:** definizioni in termini legali degli oggetti per cui si richiede l'esclusiva di sfruttamento economico

## PUBBLICAZIONE

Abstract

Introduzione: contiene l'enunciazione del **problema scientifico** e lo stato dell'arte

Descrizione del lavoro svolto: contiene i **dettagli sperimentali** e/o del calcolo ed **enunciazione dei risultati** ottenuti

*Qualsiasi affermazione deve essere rigorosamente **dimostrabile secondo il metodo scientifico** e descritta in modo da essere riprodotta da altri*

**Discussione:** collocazione della nuova conoscenza nel contesto del problema scientifico

Bibliografia

# La domanda di brevetto

La **domanda di brevetto** ha molte funzioni:

- fornisce dati sull'inventore, sul titolare del brevetto ed altre informazioni legali;
- descrive la natura dell'invenzione, fornendo le istruzioni su come attuarla;
- determina l'ambito di protezione del brevetto.

Ma la possibilità di difendere efficacemente un brevetto dipende, in secondo luogo, dal modo in cui l'invenzione viene descritta negli allegati tecnici della domanda di brevetto: oltre alla descrizione completa del ritrovato, occorre redigere un documento contenente le "rivendicazioni", in cui vengono specificati gli aspetti originali e inventivi del trovato per i quali si rivendica l'esclusiva e che definiscono l'ambito di tutela del brevetto.

Una descrizione e delle rivendicazioni redatte in maniera inadeguata, possono pregiudicare l'estensione della tutela, o persino causare la nullità del brevetto.

# La domanda di brevetto

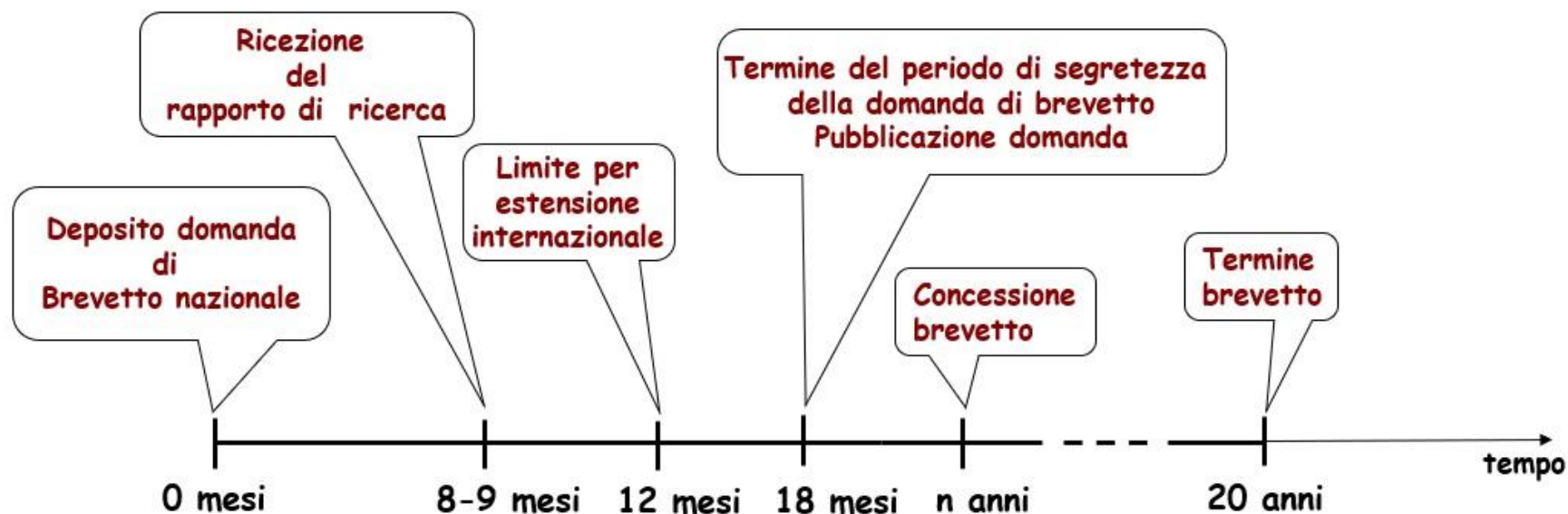
Le domande di brevetto sono strutturate in modo simile in tutto il mondo e sono composte, in linea generale, da:

- un riassunto
- una descrizione
- una o più rivendicazioni
- disegni (se necessari).

Occorre poi entrare nei particolari costruttivi e di funzionamento dell'oggetto spiegando

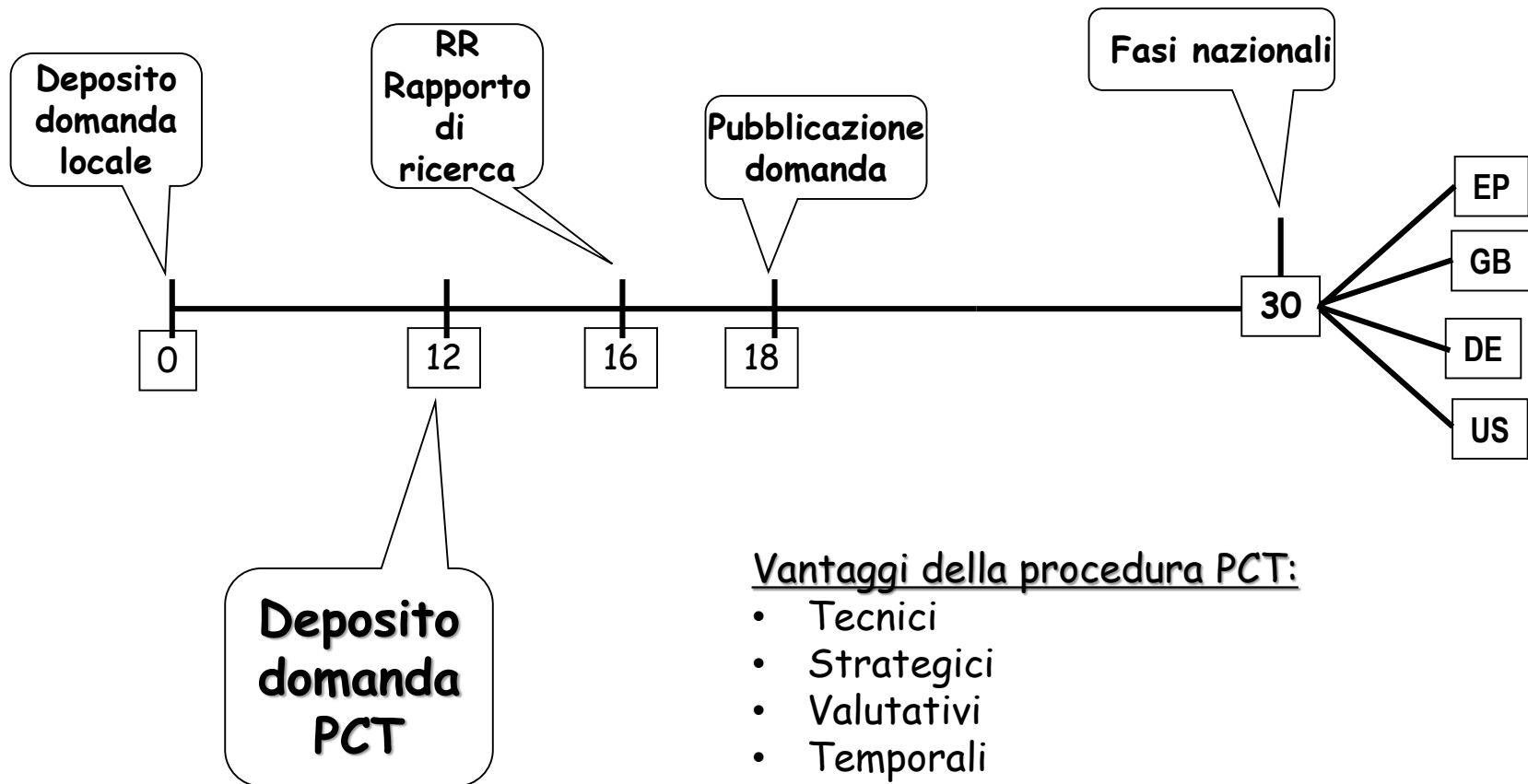
- *come è fatto,*
- *perché è stato così realizzato,*
- *i vantaggi di tale costruzione, se ve ne sono.*

# Il Brevetto: procedura italiana



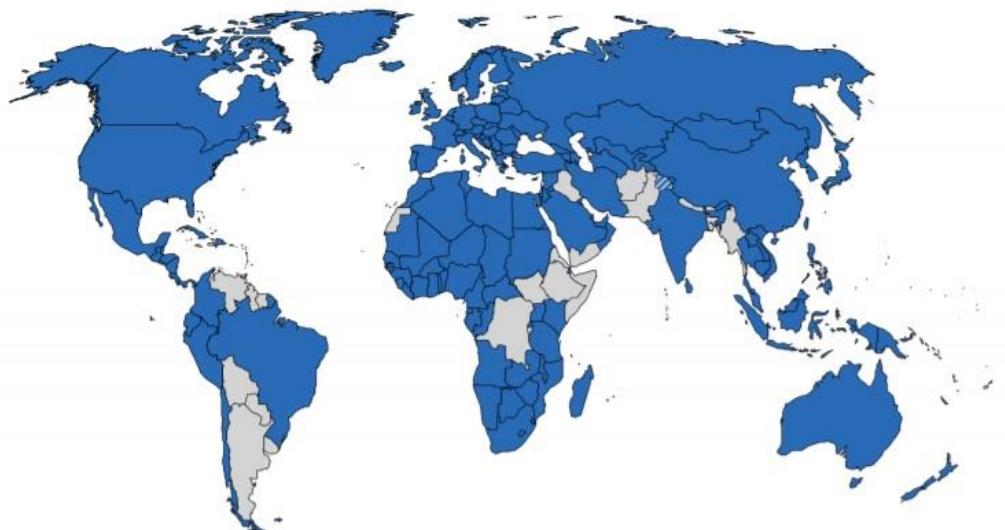
# Il Brevetto: procedura internazionale PCT

## La domanda di brevetto Internazionale (PCT)



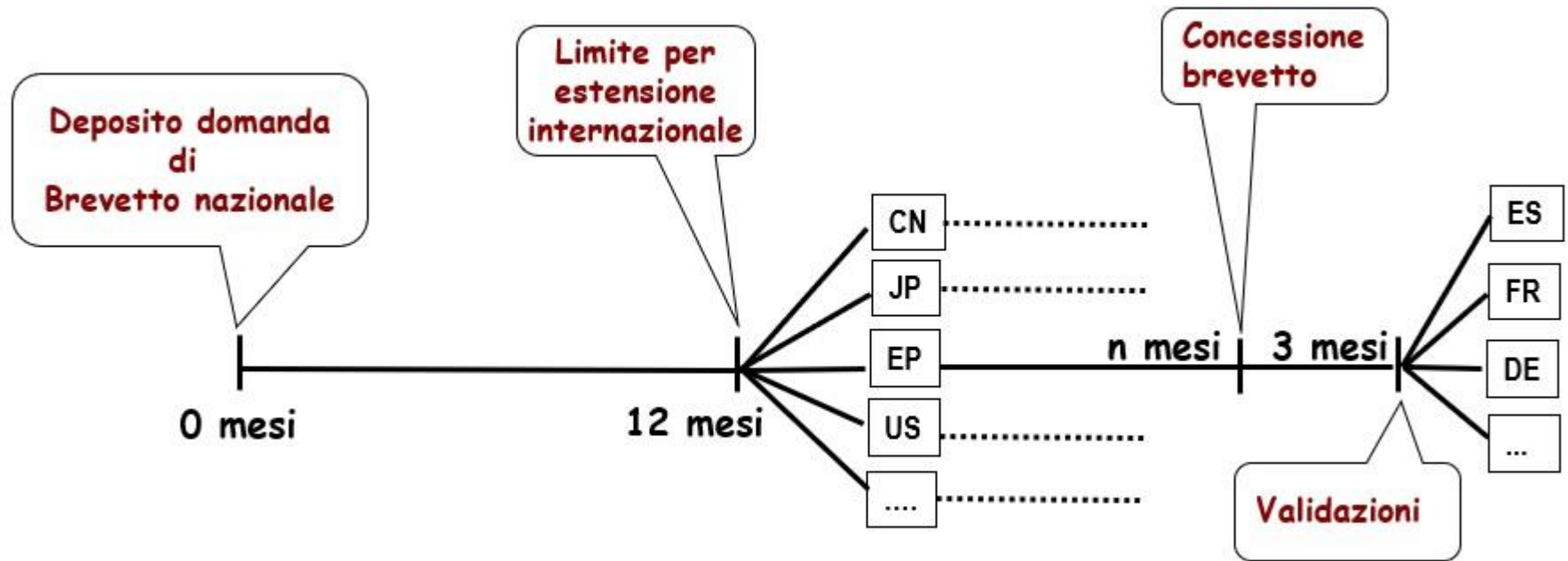
# Il Brevetto: procedura internazionale PCT

PCT Contracting States and Two-letter Codes (153 on 1 February 2021)



AE United Arab Emirates	CU Cuba	IN India	MK North Macedonia (EP)	SG Singapore
AG Antigua and Barbuda	CY Cyprus (EP) <sup>2</sup>	IR Iran (Islamic Republic of)	ML Mali (OA) <sup>2</sup>	SI Slovenia (EP) <sup>2</sup>
AL Albania (EP)	CZ Czechia (EP)	IS Iceland (EP)	MN Mongolia	SK Slovakia (EP)
AM Armenia (EA)	DE Germany (EP)	IT Italy (EP) <sup>2</sup>	MR Mauritania (OA) <sup>2</sup>	SL Sierra Leone (AP)
AO Angola	DJ Djibouti	JO Jordan	MT Malta (EP) <sup>2</sup>	SM San Marino (EP) <sup>2</sup>
AT Austria (EP)	DK Denmark (EP)	JP Japan	MW Malawi (AP)	SN Senegal (OA) <sup>2</sup>
AU Australia	DM Dominica	KE Kenya (AP)	MX Mexico	ST Sao Tome and Principe (AP)
AZ Azerbaijan (EA)	DO Dominican Republic	KG Kyrgyzstan (EA)	MY Malaysia	SV El Salvador
BA Bosnia and Herzegovina <sup>1</sup>	DZ Algeria	KH Cambodia <sup>4</sup>	MZ Mozambique (AP)	SY Syrian Arab Republic
BB Barbados	EC Ecuador	KM Comoros (OA) <sup>2</sup>	NA Namibia (AP)	SZ Eswatini (AP) <sup>2</sup>
BE Belgium (EP) <sup>2</sup>	EE Estonia (EP)	KN Saint Kitts and Nevis	NE Niger (OA) <sup>2</sup>	TD Chad (OA) <sup>2</sup>
BF Burkina Faso (OA) <sup>2</sup>	EG Egypt	KP Democratic People's Republic of Korea	NG Nigeria	TG Togo (OA) <sup>2</sup>
BG Bulgaria (EP)	ES Spain (EP)	KR Republic of Korea	NI Nicaragua	TH Thailand
BH Bahrain	FI Finland (EP)	KW Kuwait	NL Netherlands (EP) <sup>2</sup>	TJ Tajikistan (EA)
BJ Benin (OA) <sup>2</sup>	FR France (EP) <sup>2</sup>	KZ Kazakhstan (EA)	NO Norway (EP)	TM Turkmenistan (EA)
BN Brunei Darussalam	GA Gabon (OA) <sup>2</sup>	LA Lao People's Democratic Republic	NZ New Zealand	TN Tunisia <sup>4</sup>
BR Brazil	GB United Kingdom (EP)	LC Saint Lucia	OM Oman	TR Turkey (EP)
BW Botswana (AP)	GD Grenada	LI Liechtenstein (EP)	PA Panama	TT Trinidad and Tobago
BY Belarus (EA)	GE Georgia	LK Sri Lanka	PE Peru	TZ United Republic of Tanzania (AP)
BZ Belize	GH Ghana (AP)	LR Liberia (AP)	PG Papua New Guinea	UA Ukraine
CA Canada	GM Gambia (AP)	LS Lesotho (AP)	PH Philippines	UG Uganda (AP)
CF Central African Republic (OA) <sup>2</sup>	GN Guinea (OA) <sup>2</sup>	LT Lithuania (EP) <sup>2</sup>	PL Poland (EP)	US United States of America
CG Congo (OA) <sup>2</sup>	GQ Equatorial Guinea (OA) <sup>2</sup>	LU Luxembourg (EP)	PT Portugal (EP)	QA Qatar
CH Switzerland (EP)	GR Greece (EP) <sup>2</sup>	LV Latvia (EP) <sup>2</sup>	RO Romania (EP)	UZ Uzbekistan
CI Côte d'Ivoire (OA) <sup>2</sup>	GT Guatemala	LY Libya	RS Serbia (EP)	VC Saint Vincent and the Grenadines
CL Chile	GW Guinea-Bissau (OA) <sup>2</sup>	MA Morocco <sup>4</sup>	RU Russian Federation (EA)	VN Viet Nam
CM Cameroon (OA) <sup>2</sup>	HN Honduras	MC Monaco (EP) <sup>2</sup>	RW Rwanda (AP)	WS Samoa
CN China	HR Croatia (EP)	MD Republic of Moldova <sup>4</sup>	SA Saudi Arabia	ZA South Africa
CO Colombia	HU Hungary (EP)	ME Montenegro <sup>5</sup>	SC Seychelles	ZM Zambia (AP)
CR Costa Rica	ID Indonesia	MG Madagascar	SD Sudan (AP)	ZW Zimbabwe (AP)
	IE Ireland (EP) <sup>2</sup>		SE Sweden (EP)	
	IL Israel			

# Il Brevetto: Brevetto Europeo EP



## Vantaggi del Brevetto Europeo:

- Tecnici
- Strategici
- Valutativi
- Temporal



# Modello di utilità: che cosa è?

Il modello di utilità può essere considerato come una «piccola invenzione».  
Richiede minore attività inventiva.

Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre  
si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.

## Riferimento di legge: ART. 82 C.P.I.

prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo ed originale (che abbia particolare efficacia o comodità).

# Modello di utilità e Brevetto: differenze

È a volte molto difficile distinguere un modello di utilità da un brevetto

- Il modello di utilità richiede un salto inventivo più basso rispetto a quello richiesto da un brevetto;
- Le **tas**se per il deposito ed il mantenimento in vita di un modello di utilità sono generalmente **più basse** di quelle per i brevetti;
- La durata massima dei modelli di utilità è di **10 anni**;
- I modelli di utilità in alcuni Paesi possono essere limitati a determinati campi della tecnologia e possono essere disponibili solo per prodotti (e non per processi);

## Tuttavia:

- E' consentito, a chi deposita una domanda di brevetto, depositare anche una contemporanea domanda di modello di utilità nel caso in cui la domanda di brevetto per invenzione non fosse accolta (si parla di deposito di **domande alternative**);
- E' prevista anche la possibilità di **conversione** della domanda di brevetto in domanda di modello di utilità e viceversa (Art. 76 C.P.I.) su sentenza del giudice.

# Normativa nazionale - Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

## Art. 64 - Invenzioni dei dipendenti

- 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.**
- 2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.**
- 3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.**

# Normativa nazionale - Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, **si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro** o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto **entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica** nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

# Normativa nazionale - Codice di Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

## Art. 65 - Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

**1.**In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

**2.**Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

**3.**In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

**4.**Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

**5.**Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

# Il Regolamento Brevetti della Sapienza

D.R. 199 del 16.01.2019

RICERCA ISTITUZIONALE

DIRITTO PATRIMONIALE

DIRITTO MORALE

Spetta sempre e comunque  
all'inventore

PERSONALE INTERNO  
DIPENDENTE

PERSONALE INTERNO  
NON DIPENDENTE

Spetta in origine all'inventore

Spetta all'Università

L'INVENTORE CONSERVA  
I DIRITTI PATRIMONIALI  
depositando a nome proprio

L'INVENTORE CEDE  
ALL'UNIVERSITA'  
I DIRITTI PATRIMONIALI  
(gratuitamente)

Dedotte le spese sostenute per il conseguimento  
e per il mantenimento del brevetto

UNIVERSITA': 40%  
INVENTORE: 60%

UNIVERSITA': 30%  
INVENTORE: 70%

L'INVENTORE E' EQUIPARATO PER  
TRATTAMENTO ALLO STRUTTURATO

Valorizzare i risultati della Ricerca: la tutela  
brevettuale in ambito accademico

# Perché depositare?

Le ragioni del ricercatore/ateneo

per sbaglio.....?

per far numero.....?

per valutazioni di performance  
dell'Ateneo/ricercatore...?

per concederlo ad altri a terzi? (spin off/start up)

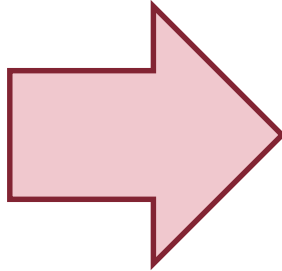
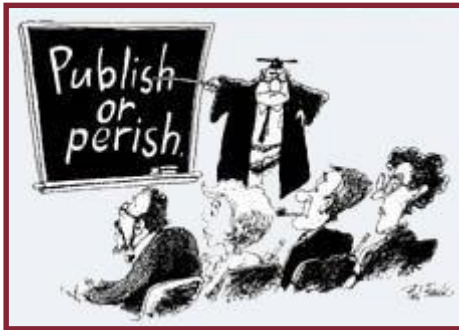


*Brevettare è un dovere, vuol dire creare valore!*

- ➡ un brevetto concesso attesta l'assoluta originalità della propria ricerca
- ➡ un brevetto sfruttato dimostra solidamente l'utilità del proprio lavoro scientifico
- ➡ un brevetto sfruttato genera un circolo virtuoso di finanziamenti



# La brevettazione come valorizzazione



## *Barriere culturali*

*Attenzione concreta al progresso sociale*

*Distanza dalle ricadute immediate*

*Orizzonte temporale lungo e incerto*

## *Barriere organizzative*

*Carenza di competenze tecniche e manageriali*

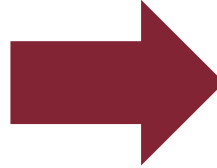
*Pochi incentivi economici e sociali*

*Networking tra scienziati e practitioner*

Valorizzare i risultati della Ricerca: la tutela brevettuale in ambito accademico

# Brevetto: strumento atto alla diffusione tecnologica

## Brevetto



Strumento atto a  
diffondere ed a trasferire  
tecnologia e ricerca  
scientifica

Il brevetto non inficia in alcun modo la diffusione della tecnologia, al contrario brevettare contribuisce a trasferire tecnologicamente le informazioni riportate nel documento brevettuale.

Dopo il diciottesimo mese dalla data di deposito della privativa, l'invenzione sarà resa ufficialmente pubblica e rispettando uno dei requisiti previsti per legge per la brevettazione (CPI), ovvero la sufficiente descrizione, dovrebbe essere compreso nella sua interezza per andare oltre ciò che è stato protetto e divulgato.

# Settore Brevetti e Licensing (1/2)



Tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria



- ✓ Valutazione delle **istanze di brevettazione** ed individuazione della tutela più idonea al "trovato"
- ✓ Gestione, monitoraggio e valutazione del **portafoglio brevetti di Ateneo**
- ✓ **Promozione della cultura della proprietà intellettuale** fornendo informazioni sulla **normativa** in materia di marchi e brevetti nonché sulle relative modalità di deposito e iter brevettuale in Italia e all'estero
- ✓ **Ricerche brevettuali** sullo stato della tecnica anteriore volte alla verifica della novità delle invenzioni e monitoraggio degli sviluppi industriali in determinati campi applicativi attraverso il ricorso a banche date specializzate;
- ✓ Gestione e supporto delle procedure di deposito di una domanda di brevetto nazionale ed internazionale anche mediante ricorso a **procedure di outsourcing**;
- ✓ Messa a punto di **accordi per la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale** di un brevetto nei casi di co-titolarità;
- ✓ Gestione dell'apposita **banca dati e delle pagine web** del settore brevetti;
- ✓ Supporto amministrativo ed organizzativo alla **Commissione Tecnica Brevetti**.

# Settore Brevetti e Licensing (2/2)

...le attività del TTO

- ✓ attività di identificazione di tematiche ricerca applicata/partners industriali
- ✓ negoziazione di contratti e gestione della PI (licenze, cessioni, contratti di ricerca commissionata/collaborativa, ecc.)
- ✓ supporto tecnico nella definizione dei contratti e gestione della PI
- ✓ ricerca di partner per lo sfruttamento commerciale dei brevetti
- ✓ promozione e partecipazione a iniziative in materia di innovazione e trasferimento



Inoltre...

- ✓ Aumentare la consapevolezza sul tema della tutela della PI e promuoverne la cultura
- ✓ Rafforzare la strategia di Ateneo in materia di catena del valore derivante dalla ricerca
- ✓ Attività di formazione

# Accedere ai servizi di Sapienza in tema di tutela della PI



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

STUDENTI LAUREATI TERRITORIO CONTATTI

cerca nel sito



IT

Home / Ricerca / Presentare domanda di brevetto

## Brevettare a nome dell'Università

Se l'inventore della Sapienza decide di cedere i diritti patrimoniali di deposito e di sfruttamento commerciale dell'invenzione all'ente, mantenendone la titolarità morale, usufruirà della competenza e dei servizi dell'Università, dal deposito della domanda di brevetto e per tutto l'iter brevettuale e di successiva valorizzazione.

L'Ateneo si farà carico di tutte le spese e all'inventore spetterà (in caso di più inventori, cumulativamente tra loro), una quota pari al 70% dei proventi o dei canoni di licenza, o del corrispettivo per la cessione a terzi del brevetto, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento. Il restante 30% spetta all'Università che si impegna a destinarlo al sostegno di attività di ricerca e di protezione e valorizzazione della proprietà industriale.

Nel caso di cessione di invenzione brevettabile, l'inventore dovrà consegnare all'Ufficio la seguente documentazione:

- [Allegato A](#) - Richiesta di brevettazione
- [Allegato B](#) - Contratto di cessione
- [Allegato C](#) - Scheda referee
- [Allegato D](#) - Dichiarazione di riservatezza

Le istruzioni di compilazione degli Allegati sono descritte nel **Manuale Brevettazione**.

Affinchè la documentazione possa essere sottoposta al vaglio della Commissione Brevetti, questa dovrà essere consegnata presso il settore Brevetti e Licensing entro 20 giorni antecedenti la prima riunione utile della Commissione.

Maria Cristina Di Giovancarlo

+(39) 064991 0190

### Collaboratrice:

Beatrice Calabrese

+(39) 064969 0337

[u\\_brevetti@uniroma1.it](mailto:u_brevetti@uniroma1.it)

### Sedi

Palazzo del Rettorato

Piano terra - stanza 8

### Navigazione interna

[Commissione tecnica Brevetti](#)

[Regolamento Brevetti](#)

[Portfolio Brevetti](#)

### Collegamenti

[Richiedi il Manuale Brevettazione e gli Allegati in formato Word](#)

### Allegati

[Allegato A - Richiesta di brevettazione](#)

[Allegato B - Contratto di cessione](#)

[Allegato C - Scheda referee](#)

[Allegato D - Dichiarazione di riservatezza](#)

[Allegato E - Comunicazione deposito](#)

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/presentare-domanda-di-brevetto>

Richiedi il **MANUALE BREVETTAMENTO!!**

Valorizzare i risultati della Ricerca: la tutela brevettuale in ambito accademico

# Le fasi del procedimento di brevettazione

## Interne....

- Domanda di nuova invenzione
  - Descrizione
  - Cessione dei diritti patrimoniali
  - Correlazione e riservatezza
  - Accordo di cotitolarità
- Valutazione della Commissione Tecnica Brevetti
- Affidamento dell'incarico a mandatario

## ...ed esterne

- **Redazione e deposito della domanda** presso l'Ufficio brevetti desiderato (UIBM o altri);
- **Esame formale:** l'Ufficio brevetti verifica che la domanda sia corretta da un punto di vista formale - in particolare che sia presente la documentazione prescritta - e che siano stati versati gli importi richiesti (ad es. tassa di richiesta);
- **Esame di merito** da parte dell'esaminatore;
- .....**Concessione!**

# Derwent Innovation: Ricerca di anteriorità

Database internazionale a pagamento di Clarivate Analytics

Da febbraio 2020, l'Ufficio Brevetti offre un  
**servizio di consultazione della banca dati internazionale privata brevettuale DERWENT**,  
Con l'obiettivo aiutare gli inventori a comprendere preventivamente se ci siano o meno i presupposti  
per procedere con il deposito di una domanda di brevetto o meno.

## Punti di forza:

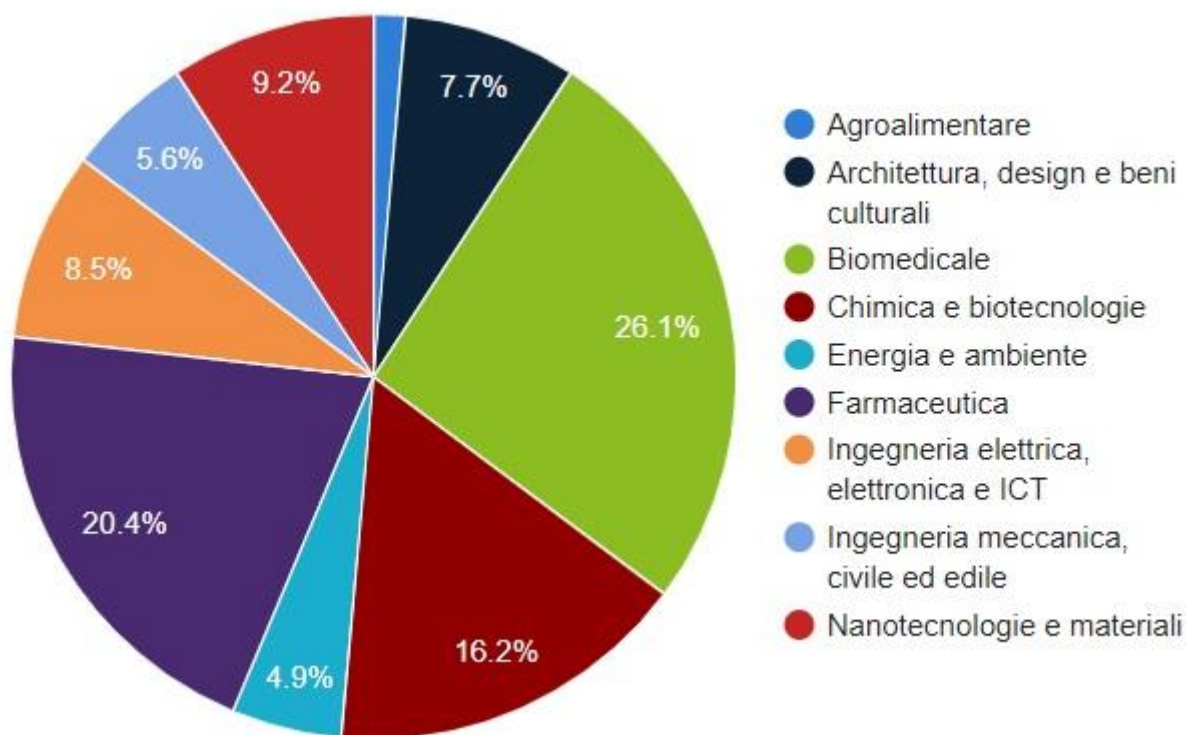
- ☐ Ricerca e visualizzazione di documenti brevettuali e non;
- ☐ Analisi e rielaborazione delle informazioni ricercate;
- ☐ Ottenimento di risultati chiari ed intuitivi della ricerca svolta;
- ☐ Svolgimento di ricerche mirate su obiettivi specifici (opinioni di brevettazione, analisi delle possibili estensioni territoriali delle privative, studio su deposito e/o estensione di brevetti di una determinata tecnologia di interesse, ecc..);

## Punti di riflessione:

- ☐ Ricerca di anteriorità: cos'è e utilità;
- ☐ Importanza dello svolgimento di una ricerca brevettuale prima del deposito di una domanda di brevetto;
- ☐ Correlazione tra i requisiti di attività inventiva e di novità, richiesti da un brevetto e la ricerca di anteriorità;
- ☐ Limiti insiti in una ricerca brevettuale;
- ☐ L'importanza strategica che la stessa può assumere per la stesura di un documento brevettuale.



# Il Portafoglio Brevetti della Sapienza



147 domande di priorità

**Fonte:** pagina Ufficio Brevetti dell'Ateneo.

Bando MISE per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento dei progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

Gestito da Invitalia - Agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo di impresa.

## **Progetto di valorizzazione Sapienza «BIT4MaPS - Boosting Innovation Technology for Market Product Solutions»**

**COSTO TOTALE del progetto € 456.000,00 (€ 57.000,00 ciascuno degli 8 PoC)**

## Finalità dei PoC ex Bando

**Innalzare il livello di maturità tecnologica dei titoli di proprietà industriale secondo la scala di TRL (Technology Readiness Levels) della Commissione Europea.**

In particolare:

- costruire/migliorare un prototipo per prepararne la commercializzazione;
- verificare la fattibilità commerciale o effettuare test per lo scaleup;
- dimostrare la mitigazione del rischio per un potenziale investitore/industria o licenziatario, nel caso esista un brevetto;
- affrontare e superare uno specifico gap identificato dall'industria e che ne ostacola l'attrattività per gli investitori.

# Finalità dei PoC ex programma BIT4MaPS

## Obiettivo generale

attivare una collaborazione aperta tra Università e imprese, tra ricerca applicata e sviluppo sperimentale; consolidare i rapporti strutturati con le aziende instaurando un dialogo permanente con le industrie del Territorio;

## Obiettivi specifici

- verifica della fattibilità commerciale di idee progettuali connesse a brevetti del portfolio Sapienza;
- progettazione e sviluppo di casi d'uso e/o prototipi per ridurre il rischio di future implementazioni in ambiente reale;
- redazione di piani di assessment e di modelli di valutazione della ricerca;
- potenziamento del dialogo con gli stakeholder, soprattutto di natura industriale in termini di aspettative e bisogni;
- massimizzazione del rapporto costi-benefici correlato alla valorizzazione di un brevetto.

GRAZIE A TUTTI  
PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Paola Ciaccia  
[paola.ciaccia@uniroma1.it](mailto:paola.ciaccia@uniroma1.it)

Settore Brevetti e Licensing  
[u\\_brevetti@uniroma1.it](mailto:u_brevetti@uniroma1.it)