



**AREA TERZA MISSIONE 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

14.12.2023

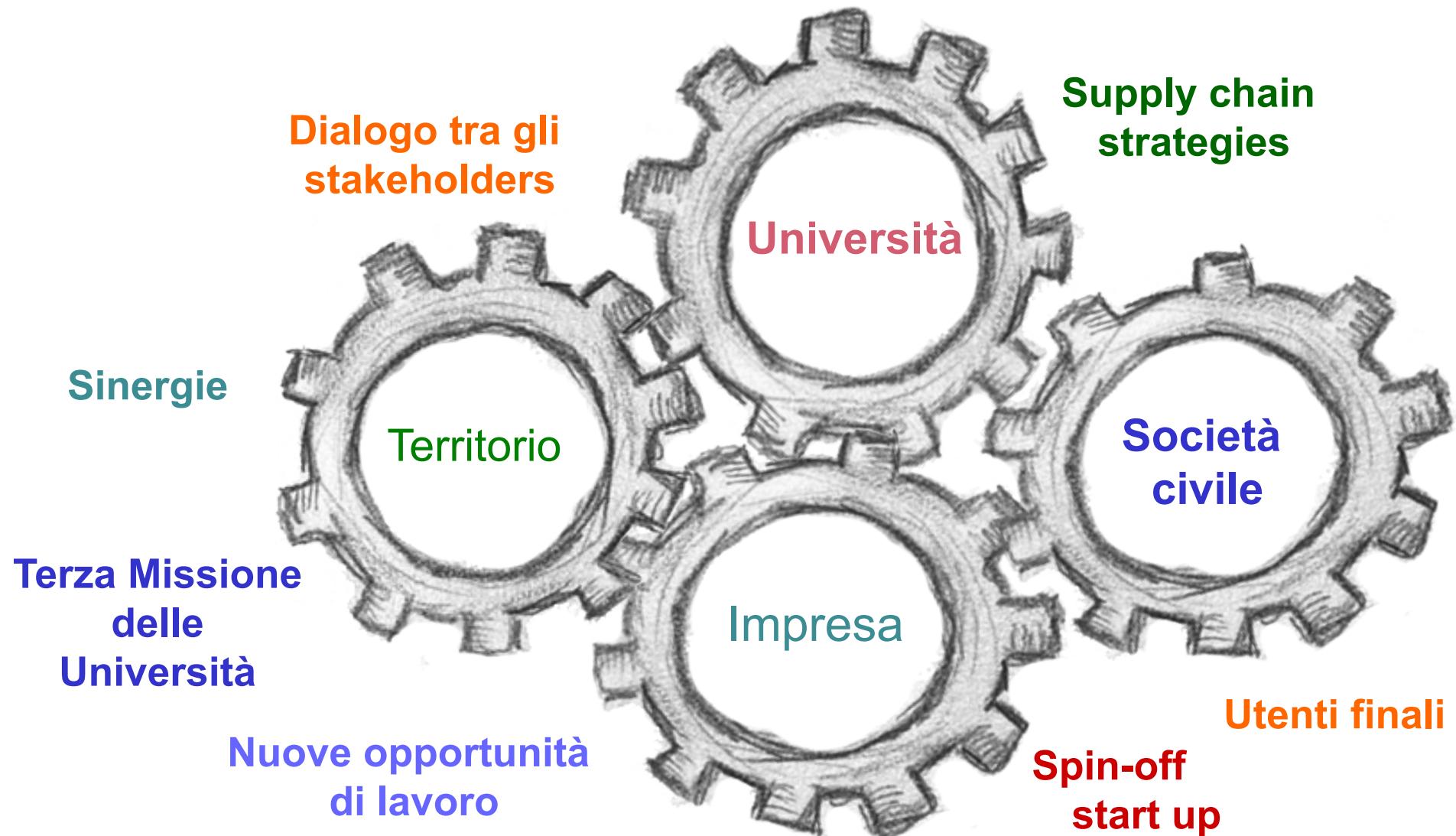
# L'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico

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.

# La filiera della ricerca



# La logica della Open Innovation

- Le buone idee oggi sono ampiamente diffuse: nessuno ne ha il monopolio
- Scoprirlo per primo non è mai sufficiente né necessario per il successo di un'azienda
- Un modello di business migliore batte una tecnologia migliore
- La proprietà intellettuale è un bene deperibile: né il cliente né i mercati aspettano

# La logica della Open Innovation

Non si parla più solo di....	... ma piuttosto di...
Accesso aperto alla tecnologia proprietaria....	Gestione strategica dei diritti di proprietà intellettuale
R&S esternalizzato...	R&S strategico
Solo tecnologia	Sia tecnologia che modello di business
Invenzione tecnica	Innovazione commerciale
Appropriazione di valore	win-win partnership
Creazione de partnership	Construzione di ecosistemi dell'innovazione
Tagliare i costi di ricerca (dal punto di vista aziendale)	Migliorare il Ritorno dell'Investimento in R&S

# 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?

- ❑ È un documento tecnico legale;
- ❑ È 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
<p><u>Scoperta</u></p> <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>
<p><u>Teoria Scientifica</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Teoria della semiconduttività;</li><li>➤ <u>Metodo Matematico</u></li><li>➤ Matrice di semplificazione del calcolo;</li><li>➤ <u>Creazione Estetica</u></li><li>➤ Disegno di uno pneumatico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Nuovo semiconduttore;</li><li>➤ Calcolatore che impiega la matrice;</li><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

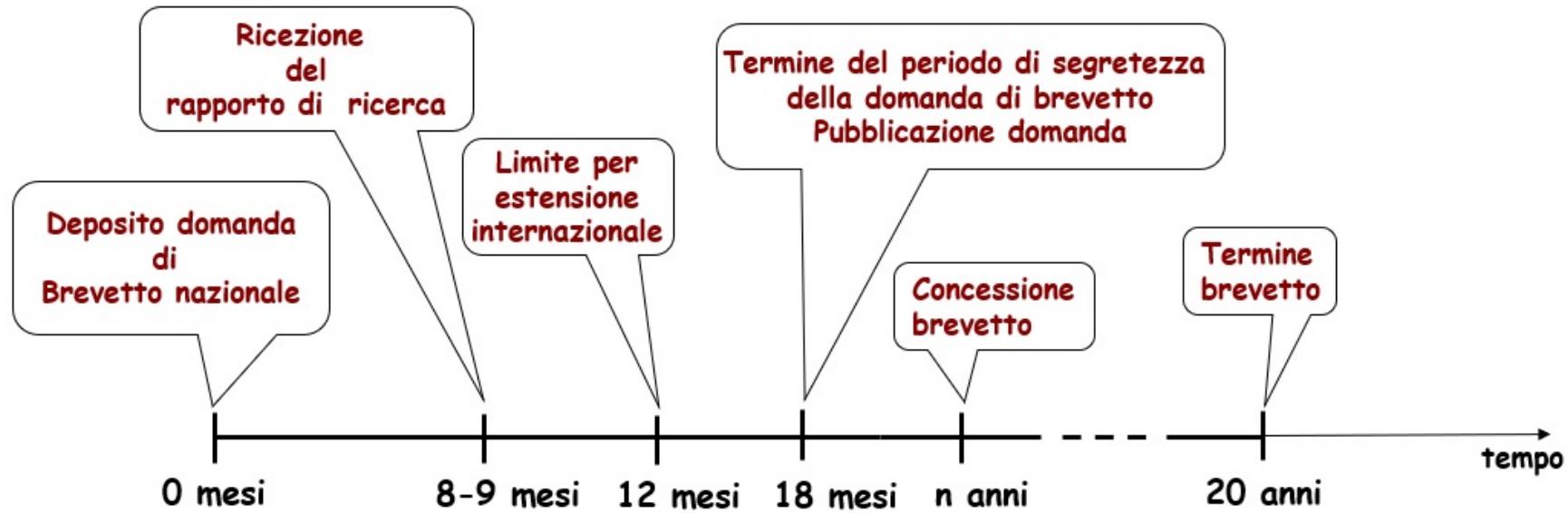
Le domande di brevetto sono strutturate in modo simile in tutto il mondo e sono composte, in linea generale, da:

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

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

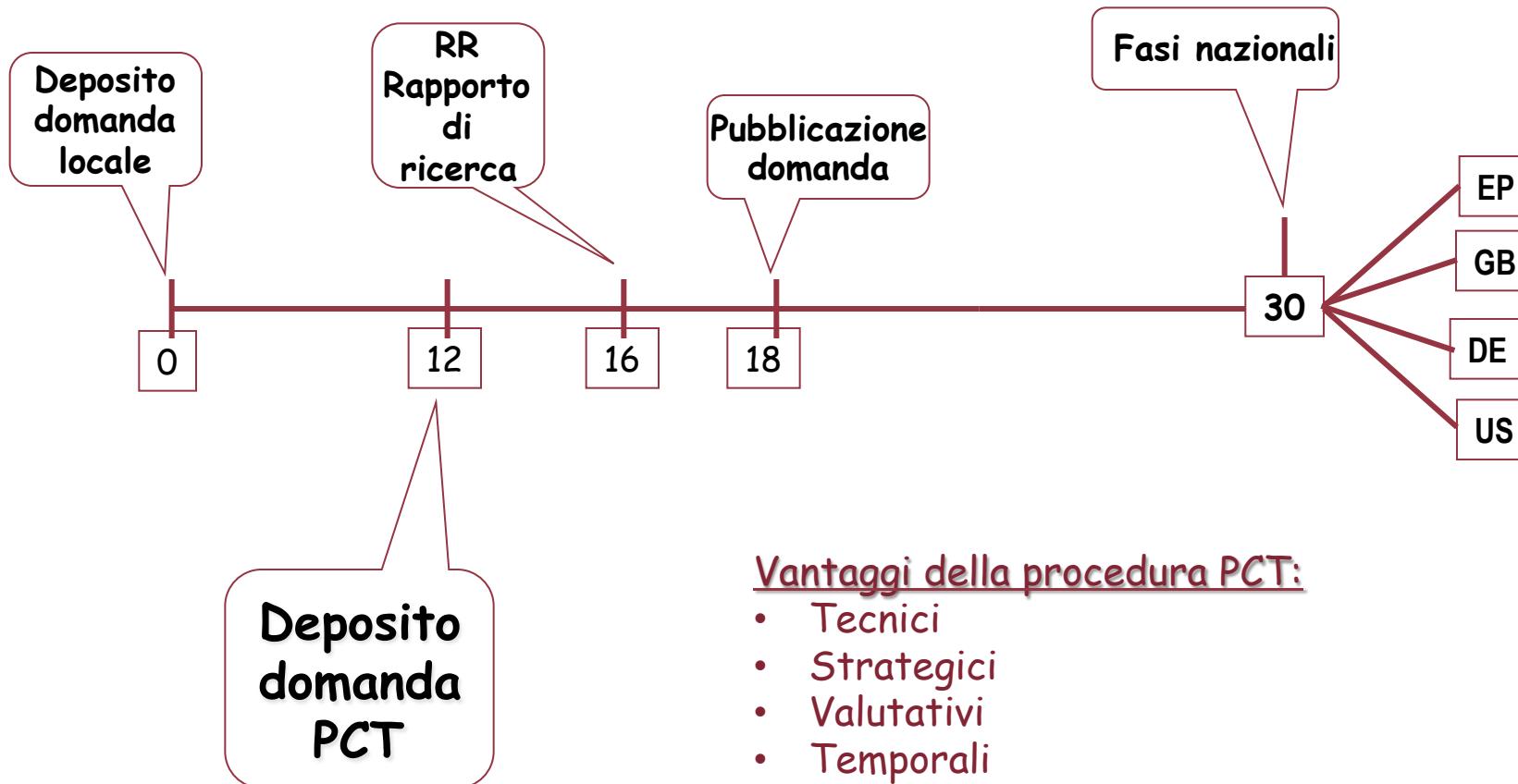
- come è fatto,
- perché è stato così realizzato,
- i vantaggi di tale costruzione, se ve ne sono.

# Il Brevetto: procedura italiana



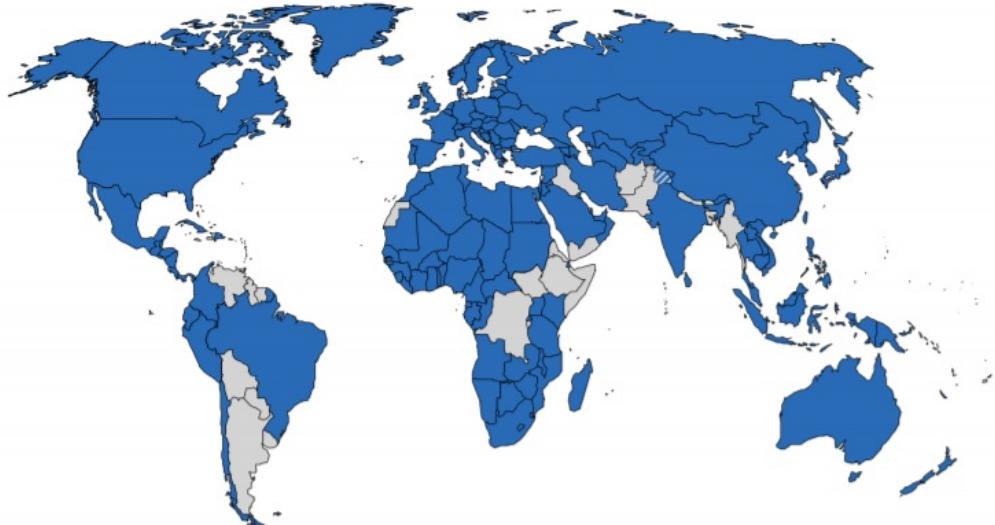
# Il Brevetto: procedura internazionale PCT

## La domanda di brevetto Internazionale (PCT)



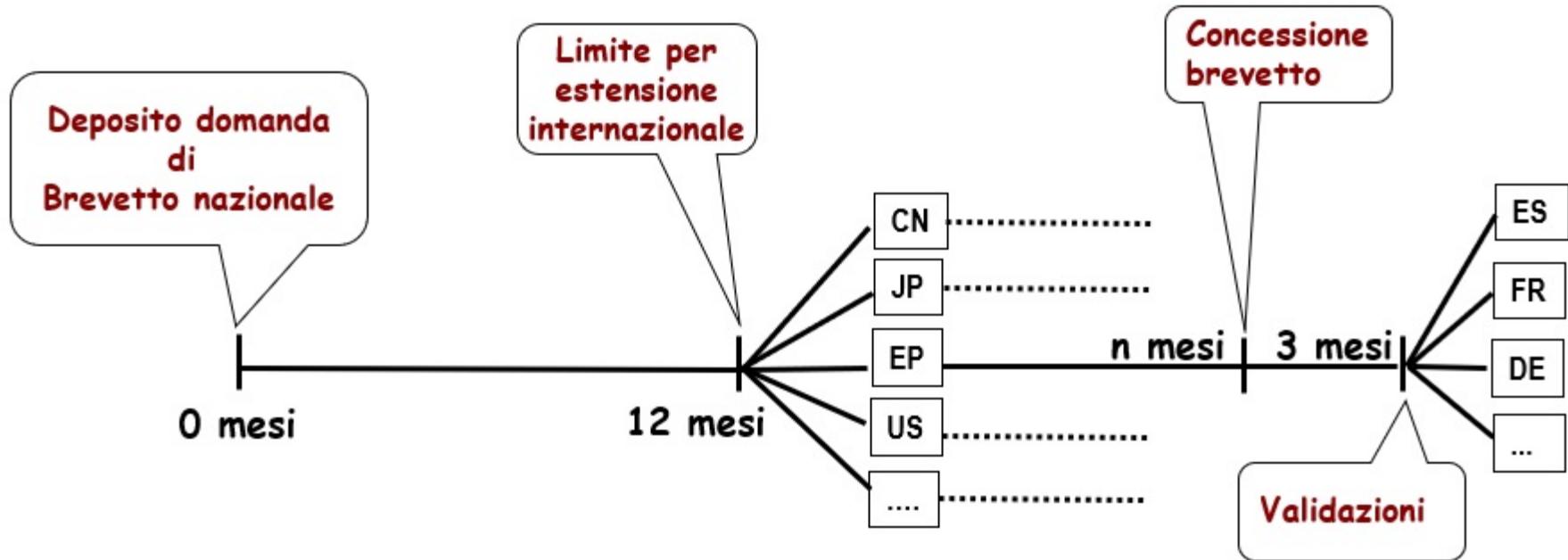
# Il Brevetto: procedura internazionale PCT

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>3</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	DO	Dominica	KE	Kenya (AP)	MY	Malaysia	ST	Sao Tome and Principe (AP)
AZ	Azerbaijan (EA)	DZ	Algeria	KG	Kyrgyzstan (EA)	MZ	Mozambique (AP)	SV	El Salvador
BA	Bosnia and Herzegovina <sup>1</sup>	EC	Ecuador	KH	Cambodia <sup>4</sup>	NA	Namibia (AP)	SY	Syrian Arab Republic
BB	Barbados	EE	Estonia (EP)	KM	Comoros (OA) <sup>2</sup>	NE	Niger (OA) <sup>2</sup>	SZ	Eswatini (AP) <sup>2</sup>
BE	Belgium (EP) <sup>2</sup>	EG	Egypt	KN	Saint Kitts and Nevis	NG	Nigeria	TD	Chad (OA) <sup>2</sup>
BF	Burkina Faso (OA) <sup>2</sup>	ES	Spain (EP)	KP	Democratic People's Republic of Korea	NI	Nicaragua	TG	Togo (OA) <sup>2</sup>
BG	Bulgaria (EP)	FI	Finland (EP)	KR	Republic of Korea	NL	Netherlands (EP) <sup>2</sup>	TH	Thailand
BH	Bahrain	FR	France (EP) <sup>2</sup>	KW	Kuwait	NO	Norway (EP)	TJ	Tajikistan (EA)
BJ	Benin (OA) <sup>2</sup>	GA	Gabon (OA) <sup>2</sup>	KZ	Kazakhstan (EA)	NZ	New Zealand	TM	Turkmenistan (EA)
BN	Brunei Darussalam	GB	United Kingdom (EP)	LA	Lao People's Democratic Republic	OM	Oman	TN	Tunisia <sup>4</sup>
BR	Brazil	GD	Grenada	LC	Saint Lucia	PA	Panama	TR	Turkey (EP)
BW	Botswana (AP)	GE	Georgia	LI	Liechtenstein (EP)	PE	Peru	TT	Trinidad and Tobago
BY	Belarus (EA)	GH	Ghana (AP)	LK	Sri Lanka	PG	Papua New Guinea	TZ	United Republic of Tanzania (AP)
BZ	Belize	GM	Gambia (AP)	LR	Liberia (AP)	PH	Philippines	UA	Ukraine
CA	Canada	GN	Guinea (OA) <sup>2</sup>	GS	Equatorial Guinea (OA) <sup>2</sup>	PL	Poland (EP)	UG	Uganda (AP)
CF	Central African Republic (OA) <sup>2</sup>	GR	Greece (EP) <sup>2</sup>	LT	Lithuania (EP) <sup>2</sup>	PT	Portugal (EP)	US	United States of America
CG	Congo (OA) <sup>2</sup>	GT	Guatemala	LU	Luxembourg (EP)	QA	Qatar	UZ	Uzbekistan
CH	Switzerland (EP)	GW	Guinea-Bissau (OA) <sup>2</sup>	LV	Latvia (EP) <sup>2</sup>	RO	Romania (EP)	VC	Saint Vincent and the Grenadines
CI	Côte d'Ivoire (OA) <sup>2</sup>	HN	Honduras	LY	Libya	RS	Serbia (EP)	VN	Viet Nam
CL	Chile	HR	Croatia (EP)	MA	Morocco <sup>4</sup>	RU	Russian Federation (EA)	WS	Samoa
CM	Cameroon (OA) <sup>2</sup>	HU	Hungary (EP)	MC	Monaco (EP) <sup>2</sup>	RW	Rwanda (AP)	ZA	South Africa
CN	China	ID	Indonesia	MD	Republic of Moldova <sup>4</sup>	SA	Saudi Arabia	ZM	Zambia (AP)
CO	Colombia	IE	Ireland (EP) <sup>2</sup>	ME	Montenegro <sup>5</sup>	SC	Seychelles	ZW	Zimbabwe (AP)
CR	Costa Rica	IL	Israel	MG	Madagascar	SD	Sudan (AP)		
						SE	Sweden (EP)		

# Il Brevetto: Brevetto Europeo EP



## Vantaggi del Brevetto Europeo:

- Tecnici
- Strategici
- Valutativi
- Temporali

# 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

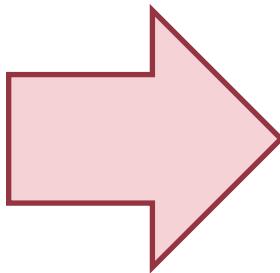
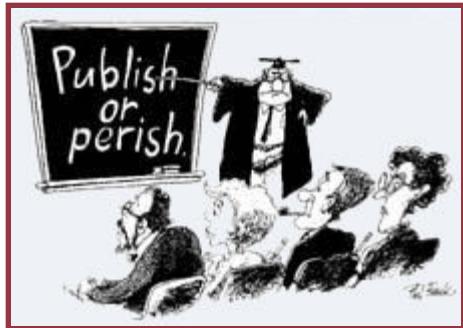
È a volte molto difficile distinguere un modello di utilità da un brevetto

- Il modello di utilità richiede un salto inventivo più basso rispetto a quello richiesto da un brevetto;
- Le **tasse** 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.

# La brevettazione come valorizzazione



## Barriere culturali

*Attenzione concreta al progresso sociale*

*Distanza dalle ricadute immediate*

*Orizzonte temporale lungo e incerto*

## Barriere organizzative

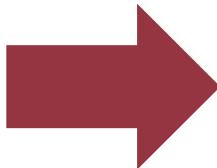
*Carenza di competenze tecniche e manageriali*

*Pochi incentivi economici e sociali*

*Networking tra scienziati e practitioner*

# 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.

# 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

# Settore Brevetti e Licensing (1/2)

→ 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 dati specializzate;
- ✓ Gestione e supporto delle procedure di **deposito di una domanda di brevetto nazionale ed internazionale** mediante ricorso a studi mandatari specializzati;
- ✓ 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 di ricerca applicata/partners industriali
- ✓ negoziazione di contratti e gestione della PI (licenze, cessioni, contratti di ricerca commisionata/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

# Il Regolamento Brevetti della Sapienza

D.R. 199 del 16.01.2019 (in conformità all' Art. 65 - Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca D.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005 "Codice della Proprietà Industriale")



# Il Regolamento Brevetti della Sapienza

....Cosa cambierà dopo l'approvazione della L. 24 luglio 2023, n. 102



## DIRITTI PATRIMONIALI

Sono già automaticamente dell'Ateneo  
(senza necessità di fare cessione)



## DIRITTO MORALE

Spetta sempre e comunque  
all'inventore il diritto ad essere  
riconosciuto autore dell'invenzione

L'inventore non può più depositare a nome proprio  
ed è tenuto a comunicare il conseguimento dell'invenzione!

- Vengono equiparati tutti i rapporti di lavoro con l'Ente di ricerca, compresi quelli a tempo determinato, mentre si lascia alle Università il compito di disciplinare le modalità di partecipazione degli studenti alle attività di ricerca;
- Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione, egli non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto. Può farlo solamente nel caso in cui, una volta fatta la comunicazione, la struttura di appartenenza abbia comunicato l'assenza di interesse al deposito, oppure decorrano i termini indicati al comma 3 (6 mesi + 3 mesi);
- Premialità: non è fissata una soglia minima di remunerazione (royalty) in favore dell'inventore in caso di sfruttamento economico dell'invenzione
- Per le invenzioni derivanti da ricerca in tutto o in parte finanziata da terzi, si fa rimando agli accordi contrattuali tra le parti, redatti sulla base di **linee guida** (entro il 30 settembre 2023);
- Tempistiche: l'Università deve depositare la domanda di brevetto (o comunicare all'inventore l'assenza di interesse farlo), entro **sei mesi** dalla ricezione della comunicazione. Termine prorogabile di 3 mesi qualora la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche (Commissione Brevetti).

# Le fasi del procedimento di brevettazione

## Interne....

- Domanda di nuova invenzione
  - Descrizione
  - 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!**

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



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.

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

Richiedi il **MANUALE BREVETTAZIONE!!**

**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](#)

# 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 INNOVATION

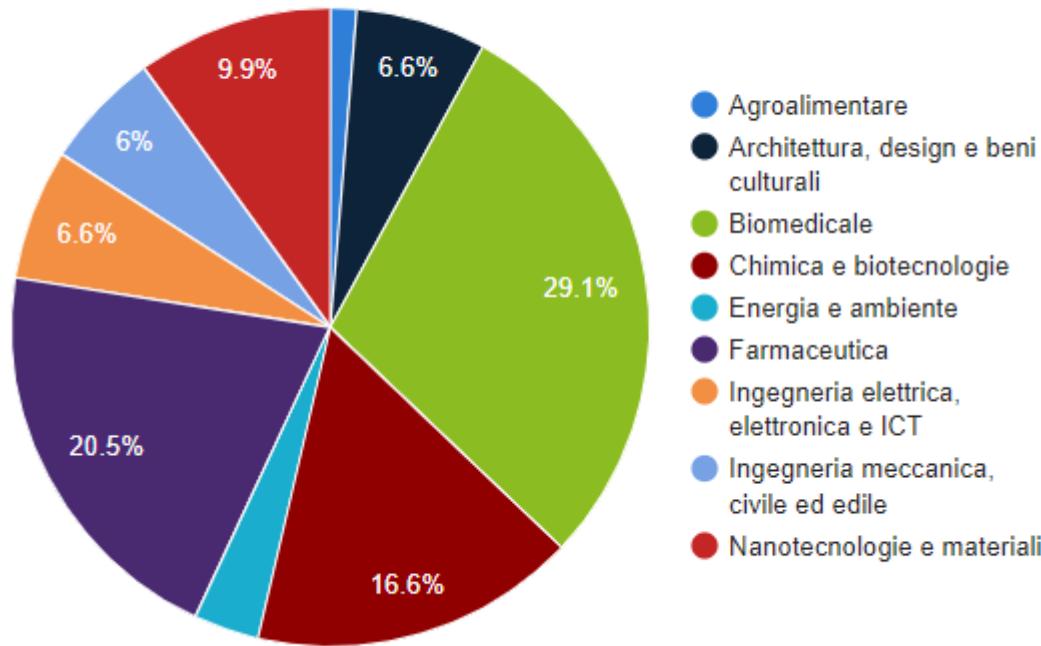
## Punti di forza:

- 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



153 domande di priorità

Oltre il 60% estese in fase internazionale

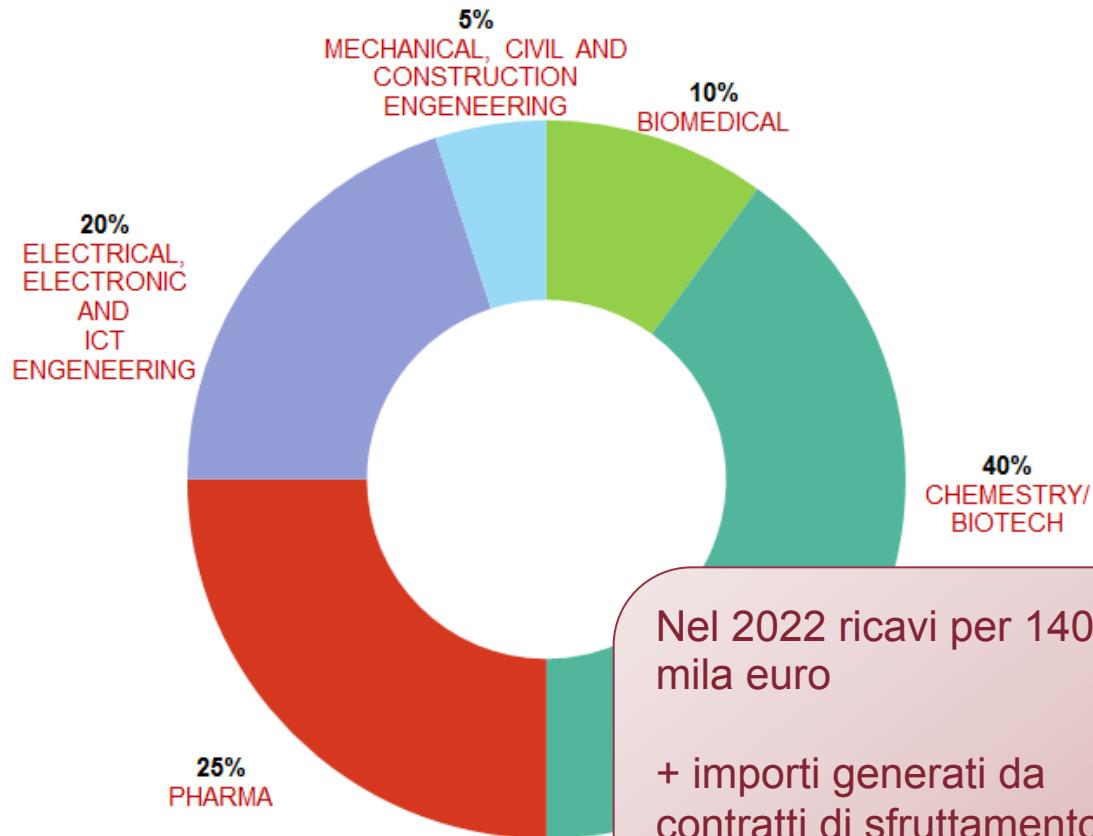
Fonte: pagina Ufficio Brevetti dell'Ateneo.

# I punti chiave di un Contratto di Licenza in Sapienza

- Costi del brevetto a carico del licenziatario
- *Initial fee* o *lump sum*
- Pagamento delle *royalty* (una % delle vendite nette)
- Royalty annuali minime garantite e/o corresponsione di importi al raggiungimento di obiettivi nello sviluppo delle attività (*milestones*)
- Ove possibile, includere un accordo di collaborazione per finanziare futuri sviluppi della ricerca

# Distribuzione dei contratti di licenza per aree scientifico-tecniche

Strategia bottom-up: da obiettivi più ampi e generici (il recupero degli investimenti effettuati in R&S e il posizionamento di Sapienza come leader nei processi di innovazione e ricerca), a obiettivi di business specifici, come la generazione di benefici sia per l'Ateneo che per inventori, l'acquisizione di un vantaggio competitivo in un settore commerciale.



Nel 2022 ricavi per 140 mila euro

+ importi generati da contratti di sfruttamento del know-how e della proprietà intellettuale

# Proof of Concept “Boosting Innovation Technology for Market Product Solutions – BIT4MaPS”

## Obiettivo generale

Attivare una collaborazione aperta tra università e imprese, tra ricerca applicata e sviluppo sperimentale, instaurando un dialogo permanente con le industrie del Territorio.

- 456.000 € totali
- Confinanziamento Sapienza 40%
- 18 mesi (marzo 2021 - settembre 2022)
- 8 brevetti

## Obiettivi specifici

- Dimostrare la fattibilità commerciale di un prodotto/metodo correlato a un brevetto nel portafoglio di Sapienza;
- Progettazione e sviluppo di casi d'uso e/o prototipi per mitigare i rischi per l'azienda (affrontare e superare un gap specifico che ne ostacola l'attrattiva per gli investitori);
- rafforzare il dialogo con le parti interessate, soprattutto di carattere industriale, in termini di aspettative e bisogni;
- Aumentare il Livello di Maturità Tecnologica (TRL) di +2
- Inclusione di giovani ricercatori





## Programma di Valorizzazione "BIT4MaPS - Boosting Innovation Technology for Market Product Solutions "

Il bando MIMIT (ex MISE) 2019 ha finanziato il programma di valorizzazione Sapienza "Boosting Innovation Technology for Market Product Solutions -BIT4MaPS" di otto progetti di Proof of Concept (PoC) per un valore complessivo di € 456.000,00 di cui il 60% finanziato dal MIMIT per € 273.600,00 e il restante 40% di € 182.400,00 cofinanziato dall'Ateneo.

Il Programma si è svolto nel periodo 2019-21 ed è attualmente concluso.

Attraverso questo Programma sono stati finanziati otto progetti, corrispondenti ad altrettanti Brevetti del portfolio Sapienza, selezionati in base a criteri di maturità tecnologica, interdisciplinarietà e innovatività.

Gli otto progetti Proof of Concept sono distribuiti nelle aree di Chimica e Biotecnologie; Ingegneria, Meccanica Civile ed Edile; Architettura, Design e Beni Culturali come da tabella.

Il Programma è ormai giunto alla sua conclusione con risultati di valorizzazione molto apprezzabili.

Invitiamo a consultare i link di ogni PoC sulla piattaforma Knowledge Share.

Titolo PoC	Dipartimento	Portfolio Sapienza	Piattaforma Knowledge Share
AERO-elastic response of pre-stressed MORPHing shells - Aeromorph	Ingegneria Strutturale e Geotecnica	<a href="#">Link</a>	<a href="#">Link</a>

**Area Terza Missione e Trasferimento Tecnologico**

**Ufficio valorizzazione e trasferimento tecnologico**

**Settore Brevetti e Licensing**

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

**Navigazione interna**

[Innovazione e trasferimento tecnologico](#)

**Collegamenti**

[Brevetti Sapienza per le imprese](#)

# Proof of Concept “BRIDGE THE GAP: creazione di ponti dell’innovazione tra il sistema ricerca e il sistema industriale”

## Obiettivo generale

Far dialogare in modo permanente il sistema della ricerca con quello industriale, attivando processi virtuosi di trasferimento tecnologico che possano far risaltare lo straordinario potenziale commerciale delle tecnologie già brevettate e del sottostante know-how.

- 530.000 € totali
- Confinanziamento Sapienza 20%
- 18 mesi
- 8 brevetti

## Obiettivi specifici

- potenziare il dialogo con gli stakeholder, soprattutto di natura industriale, in termini di aspettative e bisogni;
- verificare la fattibilità commerciale della tecnologia oggetto del brevetto;
- progettare e sviluppare casi d’uso e/o prototipi per dimostrare la mitigazione del rischio per un potenziale investitore/industria o licenziatario nell’ambito del futuro processo produttivo e avviare la validazione delle tecnologie in ambiente reale;
- redigere piani di assessment e di modelli di valutazione della valorizzazione della ricerca;
- massimizzare il rapporto costi-benefici correlato alla valorizzazione di un brevetto e superare uno specifico gap identificato dall’industria che ne ostacola l’attrattività per gli investitori;
- sviluppare e testare un Minimum Viable Product e/o avvicinarlo al raggiungimento di un prodotto market-fit.



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)